



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE DRET

DEPARTAMENT DE DRET CIVIL

Programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología

TESIS DOCTORAL

LA CONFIGURACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL:
ENTRE PROPIEDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

Presentada por:

Pablo Muruaga Herrero

Dirigida por:

Dr. Jesús Estruch Estruch

Dr. Rafael Verdera Server

VALENCIA, ENERO DE 2025

LA CONFIGURACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL: ENTRE PROPIEDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

Memoria presentada para optar a la obtención del título de Doctor en
Derecho

Presentada por:
Pablo Muruaga Herrero

Dirigida por:
Dr. Jesús Estruch Estruch
Dr. Rafael Verdera Server

Este trabajo se ha elaborado con la financiación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a través del programa de Formación del Profesorado
Universitario (FPU 22/03430)



«Porque “a quien dizes el secreto das tu libertad”».

Fernando de Rojas, *Tragicomedia de Calisto y Melibea*.

«El verdadero calificativo de amigo lo merece aquel a quien, después de haberle juzgado digno de tal nombre, le confiamos los secretos como a nosotros mismos».

Séneca, *Epístolas morales a Lucilio*.

A mi madre y a mi hermano.

A Rafa y a Jesús.

RESUMEN

El objeto de esta tesis es el análisis de la configuración jurídica del secreto empresarial como objeto de negocios jurídicos y como fuente de responsabilidades.

El secreto empresarial es una institución jurídico-económica que lleva entre nosotros desde los albores del comercio. No obstante, su estudio había quedado relegado a un segundo plano por las más diversas razones. La aprobación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales ha brindado la oportunidad de recuperar esta institución, que puede ser más útil que nunca en la era de la información y de las tecnologías en la que estamos inmersos. De esta suerte, mediante esta tesis se busca comprobar si los secretos empresariales son una institución con perfiles propios, con particularidades que, al mismo tiempo, la alejan y la aproximan a las restantes categorías jurídicas existentes.

Para tal cometido, en el primer capítulo se analizan los fundamentos de su protección jurídica, sus funciones, sus finalidades y su naturaleza jurídica. En el segundo capítulo, se examina el concepto de «secreto empresarial», a través de un estudio jurídico-histórico, hasta llegar al actual concepto, descomponiéndolo en los diversos elementos que lo integran. En el tercer capítulo, se estudia el secreto empresarial como objeto de negocios jurídicos o, siguiendo la terminología utilizada, se estudia la facultad atributiva del secreto empresarial. Y, finalmente, en el cuarto capítulo, se reflexiona acerca del secreto empresarial como fuente de responsabilidades, es decir, la facultad excluyente del secreto empresarial.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze the legal configuration of trade secrets as an object of legal transactions and as a source of liability.

Trade secret is a legal-economic institution that has been present since the dawn of commerce. However, its study has often been overlooked for a variety of reasons. The approval of Law 1/2019, of February 20, 2019, on Trade Secrets has provided the opportunity to revisit this institution, which is perhaps more relevant than ever in the information and technology era we currently live in. Thus, this work seeks to verify whether trade secrets are an institution with its distinct characteristic, with particularities that, at the same time, distance it from and align it closer to other existing legal categories.

To this end, the first chapter analyzes the foundations of its legal protection, its functions, its purposes and its legal nature. In the second chapter, the concept of «trade secrets» is examined through a legal-historical study, tracing its evolution to the current concept, and breaking down its various constituent elements. In the third chapter, trade secrets are studied as an object of legal transactions by exploring the attributive power of the trade secret, as described in the relevant terminology. And, finally, the fourth chapter reflects on trade secrets as a source of liability, focusing on the exclusionary power of trade secrets.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
 CAPÍTULO I: DE LOS FUNDAMENTOS, FUNCIONES, FINALIDADES Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES	11
 I. UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA. VARIACIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL «SECRETO EMPRESARIAL»	11
1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente ...	12
2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado	17
 II. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA.....	24
1. Los fundamentos deontológicos	26
1.1. La ética empresarial	27
1.2. El esfuerzo y el trabajo	31
1.3. La equidad como base de la justicia	34
2. Los fundamentos utilitaristas.....	37
2.1. El fomento de la innovación	38
2.2. La gestión eficiente de los recursos y la contractualización como difusión	50
2.3. La creación de una esfera reservada	56
 III. FUNCIONES Y FINALIDADES: UN ENTRAMADO DEMARCATORIO, ATRIBUTIVO Y PREVENTIVO	60
1. Demarcatoria taxonómica de lo protegible como cláusula de cierre.....	61
2. Atributiva de la información y reactiva	69
3. Preventiva general —o eficacia intimidatoria—	72
 IV. SU CONFUSA NATURALEZA JURÍDICA	76
1. Diversas teorías sobre su naturaleza jurídica.....	77
2. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. Dos visiones del mismo problema	81

2.1. El secreto empresarial como bien inmaterial	81
2.1.1. Una aproximación jurídico-económica a los bienes	81
2.1.2. La asignación jurídica de los bienes.....	86
2.2. El derecho sobre un secreto empresarial.....	91

CAPÍTULO II: DEL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL» HASTA LA ACTUALIDAD 105

I. EL ORIGEN CONSUETUDINARIO DEL MODERNO CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL» 106

1. La importancia de una correcta delimitación conceptual	107
2. De la Edad Media a la Contemporánea. Entre el Derecho penal, el Derecho de la competencia desleal y los inicios de la propiedad intelectual	112
2.1. Antecedentes remotos	112
2.2. La Baja Edad Media y los gremios	113
2.3. Las consecuencias de la Revolución Industrial	115
2.4. La eclosión de las nuevas tecnologías	122
3. La jurisprudencia anglosajona y su influencia	125
3.1. Crítica de su origen	125
3.2. Los primeros reconocimientos de secretos empresariales	126
3.3. La construcción del concepto en torno al Restatement (First) of Torts	132
3.3.1. La aparición del <i>Restatement</i> como unificador de la doctrina	132
3.3.2. La falta de claridad en torno a la naturaleza del secreto empresarial.....	135
3.3.3. Una serie de factores y los caracteres de la información	140
3.3.4. De su influencia.....	148

II. LA “POSITIVACIÓN” Y ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO EN LA UTSA Y EN EL ACUERDO ADPIC 149

1. La problemática en torno al <i>Common Law</i>	149
2. La definición de la UTSA.....	151
2.1. La conceptualización a través de los factores del Restatement	152
2.2. La conservación de un dilema sin visos de solución	159

2.2.1. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual	159
2.2.2. La perpetuación de la falta de fundamento	162
3. La homogeneización internacional a través del Acuerdo ADPIC	165
3.1. La propuesta estadounidense	167
3.1.1. La inclusión de los secretos empresariales	167
3.1.2. Las razones de la inclusión de la definición estadounidense	172
3.2. La definición en el Acuerdo ADPIC	174
III. LA INCORPORACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO DEL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES	180
1. La influencia del Acuerdo ADPIC en la Unión Europea antes de la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales	180
1.1. Su ascendencia en los países miembros de la Unión Europea: España, Alemania y Francia como ejemplos	181
1.1.1. El ejemplo de Alemania	181
1.1.2. El ejemplo francés	186
1.2. Su —falta de— repercusión en el Derecho de la Unión Europea	189
2. La conceptualización en la Directiva de Secretos Empresariales	196
2.1. Del concepto empleado: el pragmatismo subyacente	196
2.2. Un concepto ¿armonizado? Dos ejemplos divergentes	200
2.2.1. El interés legítimo en el modelo alemán	201
2.2.2. El perjuicio competitivo al titular en el modelo sueco	203
2.3. La incerteza de la definición: reflexiones sobre su objeto en la Unión Europea	205
IV. EL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES	214
1. Previa	215
1.1. El concepto en España antes de su positivación	215
1.2. Ideas generales sobre el concepto positivizado	223
2. La información —y el conocimiento— empresarial	231
2.1. Delimitación de la información como secreto empresarial	232
2.1.1. La información como bien inmaterial	232
2.1.2. Noción de «información»	233

2.2. La información debe ser empresarial.....	242
2.2.1. El esquivo concepto de «empresa»	242
2.2.2. La información empresarial	244
3. El carácter secreto de la información	247
3.1. La relatividad del secreto	248
3.2. El doble —o único— requisito para determinar la intensidad del secreto	253
3.2.1. Sobre el conocimiento y desconocimiento generalizados.....	254
3.2.2. El fácil acceso a la información	259
3.3. Los círculos habituales.....	264
4. El valor empresarial.....	266
4.1. Del valor empresarial real o potencial	267
4.1.1. De lo empresarial	267
4.1.2. Sobre el valor real o potencial.....	268
4.2. La innecesaridad del requisito del valor	270
5. El establecimiento de medidas razonables	273

CAPÍTULO III: LA FACULTAD ATRIBUTIVA. EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL SECRETO EMPRESARIAL 283

I. EN TORNO A LA TITULARIDAD DE UN SECRETO EMPRESARIAL 283

1. La titularidad de un secreto empresarial.....	285
1.1. La condición de titular de un secreto empresarial	286
1.1.1. La disyuntiva entre ser titular o poseedor de un secreto empresarial.....	286
1.1.2. El factor subjetivo	290
1.2. Control legítimo de un secreto empresarial	304
1.2.1. El control del secreto.....	305
1.2.2. La legitimidad del control	309
2. La cotitularidad.....	313
2.1. La comunidad sobre el secreto empresarial	314

2.1.1. El régimen supletorio	314
2.1.2. Entre la comunidad y la sociedad.....	328
2.2. La concurrencia de titularidades. Los supuestos de ingeniería inversa y descubrimiento independiente	329
II. LA TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL Y SU VIRTUALIDAD PARA SER OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS	335
1. La transmisibilidad como causa o consecuencia de su naturaleza jurídica	335
1.1. Formas de transmitir un secreto empresarial	340
1.1.1. La aplicación del artículo 609 CC.....	340
1.1.2. Formas de transmitir un secreto empresarial.....	341
1.1.3. Ausencia de requisitos formales.....	353
1.2. La constitución de derechos sobre el secreto empresarial	354
1.3. Régimen de responsabilidad del transmitente.....	361
1.4. El contenido transmisible del secreto empresarial.....	371
2. Limitaciones derivadas del Derecho de la competencia.....	374
2.1. La defensa de la competencia como límite en el ejercicio y transmisión de los secretos empresariales.....	376
2.1.1. Conductas colusorias y abuso de posición de dominio	381
2.1.2. La concentración económica.....	399
2.2. Los acuerdos de transferencia tecnológica y el artículo 101 TFUE	404
III. LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL	409
1. De sus conceptos y caracteres y de su naturaleza jurídica	412
1.1. Su conceptualización y caracteres	412
1.2. De su naturaleza civil y no mercantil.....	418
1.3. Sobre las clases de licencias	428
2. De sus elementos y de su contenido	431
2.1. Previa. Los tratos preliminares	431
2.2. Los elementos personales. Cuestiones de capacidad	433
2.3. Los elementos objetivos: la «cosa» y el precio.....	435
2.3.1 La «cosa».....	435

2.3.2. El precio	440
2.3. El elemento temporal	443
2.4. Obligaciones de las partes	445
2.4.1. Obligaciones del cedente y licenciante	445
2.4.2. Obligaciones del cesionario y licenciario	455
2.4.3. Obligaciones postcontractuales	459
3. Régimen del incumplimiento y remedios frente a este	462
3.1. La clasificación tripartita del incumplimiento	463
3.2. Remedios frente al incumplimiento	468

CAPÍTULO IV: LA FACULTAD EXCLUYENTE. EN TORNO AL DAÑO Y LA RESPONSABILIDAD EN LA VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES 477

I. PREVIA. PANORÁMICA DEL SISTEMA DE ACCIONES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.....477

II. LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 484

1. De la importancia, regulación y funciones de la acción de daños	484
1.1. De su importancia	484
2.2. De su regulación	488
2.2.1. El marco europeo	488
2.2.2. La configuración en la Ley de Secretos Empresariales.....	491
2.3. De sus funciones —y de su naturaleza—	495
2. De los presupuestos del artículo 9 LSE a la teoría general	504
2.1. Acción u omisión ilícita: violación de un secreto empresarial	508
2.1.1. La violación del secreto empresarial como acción u omisión ilícita.....	508
2.1.2. Obtención ilícita	516
2.1.3. Revelación y utilización ilícitas	523
2.1.4. La licitud de ciertas conductas. En particular, el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa	532
2.2. El daño causado.....	537

2.2.1. Sobre el concepto del daño en materia de secretos empresariales	537
2.2.2. Sobre la certeza del daño.....	548
2.2.3. ¿La antijuridicidad como presupuesto en el caso de violación de secretos empresariales?	550
2.3. El nexo causal. De su imputación objetiva	552
2.3.1. Cuestiones sobre su conceptualización	552
2.3.2. La prueba del nexo causal	557
2.4. El dolo o la culpa del infractor. De su imputación subjetiva	559
2.4.1. De los conceptos.....	559
2.4.2. De su gradación.....	562
III. VALORACIÓN DEL DAÑO Y PARTIDAS RESARCIBLES	564
1. La configuración del artículo 10 de la Ley de Secretos Empresariales.....	564
2. Las partidas del primer método: los perjuicios económicos.....	569
2.1. El lucro cesante	570
2.1.1. Concepto y notas previas.....	570
2.1.2. La imposibilidad de un tratamiento unificado en la valoración del lucro cesante	573
2.1.3. Su valoración.....	576
2.2. El daño emergente.....	586
2.2.1. Concepto y elementos incluibles.....	586
2.2.2. Gastos de investigación	589
2.2.3. Costes de desarrollo del secreto empresarial.....	592
2.2.4. Pérdida de valor del secreto	594
2.3. Pérdida de oportunidad	597
2.4. El enriquecimiento injusto	601
2.4.1. De su concepto	601
2.4.2. Su cuantificación	605
3. Especial consideración del daño moral	612
4. Las partidas del segundo método: la cantidad a tanto alzado.....	614
4.1. Concepto y naturaleza.....	614
4.2. Elementos que se pueden incluir y su cálculo	618

4.2.1. La regalía hipotética	618
4.2.2. Otros elementos	622
5. Una reflexión sobre los daños punitivos	625
CONCLUSIONES.....	631
BIBLIOGRAFÍA.....	649
RESOLUCIONES JUDICIALES	791

ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRÓNIMOS Y NOMBRES NO OFICIALES DE NORMAS

AA. VV.	Autores varios
ABA	<i>American Bar Association</i> —Asociación Estadounidense de Abogados—
ADPIC	Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AN —SAN, AAN—	Audiencia Nacional —sentencia o auto de la—
AP —SAP, AAP—	Audiencia Provincial —sentencia o auto de la—
APPDC	Asociación de Profesoras y Profesores de Derecho Civil
Aut. / Autos.	Autor/es
BGB	<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i> —Código Civil alemán—
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i> —Tribunal Federal de Justicia de Alemania—
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC o Código Civil	Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
CCCat	Código Civil de Cataluña
CdC o Código de Comercio	Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio
CDFA	Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, el Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas
CE	Constitución Española
CEDH o Convenio Europeo de Derechos Humanos	Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente

Cfr.	<i>Confer</i> —compárese—
Comp. / comps.	Compilador/es
Coord. / coords.	Coordinador/es
CP o Código Penal	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
CUP o Convenio de París	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
Dir. / dirs.	Director/es
Directiva 2004/48 o Directiva de Propiedad Intelectual	Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
Directiva 2016/943 o Directiva de Secretos Empresariales	Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas
DTSA	<i>Defend Trade Secrets Act</i> —Ley estadounidense de Defensa de los Secretos Empresariales—
Ed.	Edición
Ed. / eds.	Editor/es
EEA	<i>Espionage Economic Act</i> —Ley estadounidense de Espionaje Económico—
ET	Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
EU	<i>European Union</i> —vid. UE—
Exp.	Expediente
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> —Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio—
GeschGehG	<i>Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen</i> —Ley alemana de Secretos Empresariales—
LCA, Ley 12/1992 o Ley del Contrato de Agencia	Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia

LCD, Ley 3/1991 o Ley de Competencia Desleal	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LDC, Ley 15/2007 o Ley de Defensa de la Competencia	Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
LEC, Ley 1/2000 o Ley de Enjuiciamiento Civil	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 9/1968 o Ley de Secretos Oficiales	Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales
Ley de Protección del Honor, Ley 1/1982 o Ley Orgánica 1/1982	Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Ley Orgánica 3/2018	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
LH o Ley Hipotecaria	Decreto, de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria
LHMPSD o Ley Hipoteca Mobiliaria	Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión
LM, Ley 17/2001 o Ley de Marcas	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LPA, Ley 24/2015 o Ley de Patentes	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
LPJDI, Ley 20/2003 o Ley de Diseño Industrial	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LSE, Ley 1/2019 o Ley de Secretos Empresariales	Ley 1/2019, de 2 de febrero, de Secretos Empresariales
Ley 12/2013	Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
NAFTA	<i>North American Free Trade Agreement</i> —Tratado de Libre Comercio de América del Norte—
No.	<i>Number</i> —número—

Núm.	Número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ÖUWG	<i>Österreichisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb</i> —Ley austriaca de Competencia Desleal—
P. / pp.	Página/s
RCNC	Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia
RCNMC	Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
RDC, RD 261/2008 o Reglamento de Defensa de la Competencia	Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia
RD 201/2010	Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores
RDGSJFP o RDGRN	Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública o Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
RECATT, Reglamento de Acuerdos de Transferencia de Tecnología o Reglamento 316/2014	Reglamento (UE) 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
Reglamento 2016/679 o Reglamento de Datos Personales	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
Reglamento 240/96	Reglamento (CE) 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del

	Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
Reglamento 556/89	Reglamento (CEE) 556/89 de la Comisión, de 30 de noviembre, de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de «know-how»
Reglamento 596/2014	Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión
Reglamento sobre abuso de mercado o Reglamento 596/2014	Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión
Reglamento 2024/2822	Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) 2246/2002 de la Comisión
RH o Reglamento Hipotecario	Decreto, de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario
RTDC	Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia
T.	Tomo
TC —STC, ATC—	Tribunal Constitucional —sentencia o auto del—
TEDH —STEDH—	Tribunal Europeo de Derechos Humanos —sentencia del—
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TGUE —STGUE—	Tribunal General de la Unión Europea —sentencia del—
TJUE —STJUE—	Tribunal de Justicia de la Unión Europea —sentencia del—
TPI —STPI—	Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea —sentencia del—
Trad. / trads.	Traductor/es
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> —vid. ADPIC—

TRLC o Ley Concursal	Real Decreto Legislativo 1/2000, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
TRLGDCU	Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
TRLPI o Ley de Propiedad Intelectual	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
TRLSC o Ley de Sociedades de Capital	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
TS —STS, ATS—	Tribunal Supremo —sentencia o auto del—
TSJ —STSJ, ATSJ—	Tribunal Superior de Justicia —sentencia o auto del—
UE	Unión Europea
UNIDROIT	Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
UTSA	<i>Uniform Trade Secrets Act</i> —Ley estadounidense uniforme sobre secretos empresariales—
UWG	<i>Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb</i> —Ley alemana de Competencia Desleal—
V. gr.	<i>Verbi gratia</i> —verbigracia—
Vid.	<i>Vide</i> —véase—
Vol.	Volumen
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i> —vid. OMPI—
WTO	<i>World Trade Organization</i> —vid. OMC—

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis doctoral no habría sido posible realizarla sin el apoyo de determinadas instituciones y de ciertas personas. Por ello, mis primeras palabras deben ser de gratitud hacia todas ellas.

En primer lugar, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, la concesión de un contrato predoctoral para la realización de esta tesis doctoral, en el marco de su convocatoria FPU 2022. Gracias a ello he podido adentrarme en la investigación y en la docencia en la que es mi casa académica, la Facultat de Dret de la Universitat de València, que, más allá de su excelencia profesional, destaca por su excelencia personal o, mejor dicho, por la excelencia personal de las personas que la integran.

En segundo lugar, esta tesis se nutre de conversaciones con numerosos compañeros y compañeras de la academia, de mi Facultat y de otras con las que he tenido la oportunidad de colaborar. Enumerarlos a todos, empero, resulta desaconsejable por dos razones: i. porque si olvido a uno, cometería una afrenta imperdonable para mí; y ii. porque sería tal la extensión de este listado que podría provocar la extenuación y exasperación del lector. Con todo, como se suele decir, ellos y ellas saben quiénes son. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, aunque sea a través de la hiperonimia, al Departament de Dret Civil de mi Facultat, al que tanto debo; y, en particular, al profesor Julio Esplugues García, por su fraternidad académica —y amistad extraacadémica—.

En tercer lugar, a mis amigos y amigas, quienes se han visto obligados a soportar el síndrome del doctorando. Con todo, como nos recordó SÉNECA, «[e]l verdadero calificativo de amigo lo merece aquel a quien, después de haberle juzgado digno de tal nombre, le confiamos los secretos como a nosotros mismos»; secretos que bien podrían ser empresariales. De ellos, me gustaría destacar a uno, a Jorge, por motivos de los más diversos, pero que bien podrían resumirse en aquel retrato que CICERÓN dedicó a Escipión.

En cuarto lugar, a mi familia, a mi madre y a mi hermano, por su fortaleza, por su cariño, por su esfuerzo y sacrificio; porque ellos son los que han permitido que sea quien soy, que esté donde esté, que haga lo que haga. Sin ellos, y esto no es ningún secreto, ni la tesis ni nada tendría sentido para mí.

Finalmente, las últimas palabras de agradecimiento son para Rafa y para Jesús, mis directores. Emulando a ALONSO MARTÍNEZ, estimo como un *halago de la fortuna* que aceptaran dirigir esta tesis, que invirtieran cantidades ingentes de tiempo en mí, que jamás podrán recuperar, y sin pedir nada a cambio. Debo advertirles, además, de que si en esta tesis encuentran alguna nota de calidad, deben atribuírsela a ellos y no al doctorando que la suscribe. Buscaba un director de tesis y encontré dos auténticos maestros, a los que estas líneas de gratitud, debida y querida, no les hacen ninguna justicia, pues merecerían un texto mucho más extenso, que estuviera a su altura, para poder agradecerles todo lo que han hecho por mí.

INTRODUCCIÓN

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El hecho de hablar de «secretos» —o de «secretos empresariales»¹— es hablar de la historia de la humanidad y de la historia del comercio, pues, desde el origen del hombre y desde el nacimiento del mercado como institución, el secreto —sin entrar en calificativos jurídicos— ha ocupado en la práctica un lugar primigenio, a pesar de que la atención por parte del legislador no haya sido especialmente esplendorosa: hasta la aprobación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, en nuestro país, no contábamos más que con normas parciales y fragmentarias que no se encargaban de la cuestión de manera completa y profunda. Ahora bien, la falta de regulación general no puede hacernos olvidar que, precisamente, gracias a su carácter rudimentario, el secreto —empresarial— ha conseguido desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y en la explotación de nuevos conocimientos a lo largo de la historia, puesto que proteger una información como secreto no deja de ser una cuestión de hecho, en la que no se requiere, en principio, ninguna intervención legislativa: si un sujeto decide no compartir con nadie cierta información, aquel tiene el control sobre ella. Esta aparente autosuficiencia fáctica del secreto pudo cumplir su papel en determinadas épocas de la historia —posiblemente hasta el siglo XVIII— o en determinados sectores, pero en el siglo XIX se produjo un giro copernicano y un cambio sin parangón: la liberalización del comercio y de la industria, el aumento del tráfico económico y comercial entre los diversos Estados o la aparición —y eclosión— de industrias de gran importancia, como la ferroviaria o la textil. Los tradicionales sistemas de protección utilizados por los sistemas gremiales ya no eran suficientes, viendo la luz las primeras muestras de lo que hoy conocemos como propiedad intelectual y como competencia desleal; dos materias que, en definitiva, se complementan.

En ese contexto comenzaron a aparecer los secretos empresariales como institución tuitiva, pero no a través de su positivización en la legislación, sino a través de la práctica comercial y jurisprudencial. La ferocidad del mercado determinaba que los agentes, que intervenían en él, decidieran mantener en secreto ciertas informaciones que para ellos tenían valor o importancia —«*ipsa scientia potestas est*»²—, ante la imposibilidad de protegerlas de otro modo. Y precisamente la reacción jurídica a esta conducta arcana fue empezar a reconocer que con el secreto empresarial nos encontrábamos ante un *tertium genus*, pues no era, en esencia, un tradicional derecho de propiedad intelectual sobre la información, pero que, al mismo tiempo, si su titular decidía mantenerla en secreto, no se debía permitir cualquier intento de apropiación de esta por parte de terceros, pues la moral o la ética comercial lo impedía. Se constataba un problema práctico y había que ponerle solución, con independencia de su encuadre en una

¹ Aunque dediquemos el segundo capítulo al estudio del concepto, por ahora, por secreto empresarial debemos entender, partiendo de la actual normativa, toda información empresarial que es desconocida de manera general en los círculos en los que habitualmente se utiliza, que tiene un valor empresarial por el hecho de ser secreta y que es sometida a medidas de seguridad para garantizar tal desconocimiento.

² BACON (1859 reimpresión, p. 241).

figura jurídica u otra. El proceso de construcción del secreto empresarial se produjo, entonces, a la inversa de lo que pudiera parecer a la vista de la regulación actual: a un problema existente en el mercado se le buscó una solución práctica y, una vez encontrada la solución práctica, se ha intentado encuadrar en una determinada figura, porque esta institución no se ha diseñado para dar respuesta a problemas teóricos, sino a problemas eminentemente prácticos.

Pero debemos destacar que la configuración de la protección jurídica de los secretos empresariales resulta sorprendente, por sus singularidades frente a los restantes derechos de propiedad intelectual, provocando que sus perfiles propios dificulten no solo su encuadre en una categoría u otra, sino, en general, su acomodo a las reglas que cimientan el Derecho privado patrimonial en España.

Si con la Revolución Industrial se vivió el primer gran avance en nuestra materia, ahora estamos inmersos en el segundo. Los cambios tecnológicos acaecidos en las últimas décadas del siglo XX y en las que llevamos del siglo XXI han provocado que la información —y los datos como sustrato de ella— se haya convertido en el elemento central y capital de nuestra economía, pasando de una basada en elementos materiales a una economía basada en la información y en el conocimiento³. Estos avances tecnológicos —y las consecuencias prácticas que plantean, como la ilusoria apariencia de las fronteras entre países en el comercio— han puesto en entredicho el papel de los tradicionales derechos de propiedad intelectual, configurados y diseñados hace más de una centuria e incapaces de dar una respuesta adecuada a los avances tecnológicos que se van desarrollando. ¿Cómo proteger los datos, a pesar de que se reconozca que son el petróleo de nuestra economía⁴? ¿Cómo armar la protección de un algoritmo, como el que se encuentra detrás del motor de búsqueda de *Google*, cuyo valor puede ser incalculable? De nuevo, la simpleza de la idea que subyace al secreto es lo que ha permitido a los agentes innovadores encontrar protección —al menos, fáctica— a sus inversiones: el mejor método para proteger una información que no tiene cabida en otros sistemas protectores —o que no se quiere que tenga cabida en ellos— es manteniéndola en secreto. Ante un problema práctico, el ingenio de los agentes y la simpleza del secreto son lo que les ha permitido obtener una cierta protección.

En cierto modo, que los secretos empresariales desempeñan un papel fundamental en la economía está fuera de toda duda a la vista de los datos empíricos existentes —a pesar de la escasez de estos datos, precisamente, por la propia naturaleza de los secretos empresariales—. A finales del siglo XX ya se estimaba que «[m]ás del 90% de toda la nueva tecnología» estaba protegida por secretos empresariales y se afirmaba que estaban «al frente de la defensa» de la tecnología⁵. Se calcula, también, que el 70% de todos los activos intelectuales de las empresas se protegen a través del secretismo⁶ y que representan el «80% del valor de la cartera de

³ DEAN (2002, § 7). Sobre la cuarta revolución industrial, *vid.* BOTANA AGRA (2020).

⁴ Parece ser que fue HUMBY quien afirmó que «los datos son el petróleo de la economía digital». Al mismo tiempo, también se ha dicho que «los datos son el oxígeno del ecosistema de la información y la moneda de cambio de la economía de la información» [ÍÑIGUEZ ORTEGA (2021, p. 114)].

⁵ JORDA (1999, pp. 190 y ss.).

⁶ BRANT y LOHSE (2014, p. 11).

información de una empresa»⁷. Muestra de esta importancia de los secretos empresariales y de preocupación por su deficitaria protección es la regulación española, la Ley de Secretos Empresariales, consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Secretos Empresariales. Que en el año 2013 comenzase el proceso de armonización de esta materia en sede de la Unión Europea no es una cuestión aleatoria, sino que responde precisamente a lo que se acaba de señalar: la constatación de que los secretos empresariales cada vez tenían una mayor importancia y un mayor valor⁸.

De los secretos empresariales durante décadas se había dicho que eran la «cenicienta»⁹, el «hijastro»¹⁰ o el «patito feo»¹¹ de la propiedad intelectual y que tenían una «existencia sombría»¹², porque su relevancia económica y empresarial, salvo excepciones¹³, no estaba acompañada ni con el interés de los legisladores, ni con la atención de la academia. Importaban económica y comercialmente, pero no política y doctrinalmente. En cambio, todo ello ha cambiado con la promulgación de las mencionadas normas. La Ley de Secretos Empresariales se aparta, empero, en algunos puntos, como se verá, de la Directiva comunitaria; y establece un régimen que, aunque no lo consiga, busca la completación de todos los aspectos de esta figura, pero que, sin duda alguna, destaca, como ya se ha dejado entrever, por perfilar una institución singular, que nació en el mercado para solucionar una problemática desde una perspectiva práctica, pero que ha terminado aproximándose, por una cuestión de utilidad y pragmatismo, a los tradicionales derechos de propiedad intelectual, a pesar de que no puede encajar totalmente en ellos. Con todo, como se afirmó en cierta ocasión, «el secreto, tema tan fascinante como complejo, representa para el civilista no una figura, sino un problema»¹⁴.

B. OBJETIVOS Y DELIMITACIÓN DEL TEMA

La vigencia y existencia de la Ley de Secretos Empresariales debe ser ya un aviso suficiente como para desterrar la indiferencia por esta materia. El problema, no obstante, es su amplitud. El secreto empresarial es un objeto jurídico transversal y así se recoge en la normativa. Sus aristas van desde el Derecho privado hasta el Derecho penal, pasando por el Derecho laboral, el Derecho administrativo, el Derecho internacional o el Derecho tributario.

⁷ De acuerdo con el informe de la US Chamber of Commerce, «The Case for Enhanced Protection of Trade Secrets», publicado en el año 2014. Disponible en: https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/international/files/Final%20TPP%20Trade%20Secrets%208_0.pdf.

⁸ A este respecto, *vid.* el estudio de BAKER & MCKENZIE de abril de 2013, titulado «Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market», encargado por la Comisión Europea. Disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/study-trade-secrets-and-confidential-business-information-internal-market_en.

⁹ SANDEEN (2007, p. 420).

¹⁰ BONE (2011, p. 46).

¹¹ HALLIGAN (2008, p. 661).

¹² ANN (2007, p. 39).

¹³ Centrándonos en España, podemos destacar, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, el trabajo realizado, entre otros, por SUÑOL LUCEA (2009), FONT SEGURA (1999), MASSAGUER FUENTES (1999; 1989) y GÓMEZ SEGADÉ (1974). El trabajo de estos autores fue fundamental para mantener, aunque no fuera de manera completa, la atención sobre los secretos empresariales en España.

¹⁴ RUFFOLO (1989, p. 1015).

Con esta tesis no pretendemos abarcar el análisis de todo ello, a pesar de las interesantes reflexiones que los secretos empresariales suscitan en estas materias. De esta suerte, en el estudio que se presenta no se abordan otras cuestiones de gran interés para los secretos empresariales, a pesar de que algunas tengan igualmente su reflejo en la Ley de Secretos Empresariales, como son las concernientes al proceso judicial o a la relación que presenta con el Derecho penal o la importancia de su delimitación en el ámbito laboral, sin perjuicio de que se realicen referencias a todas estas materias. Su estudio en profundidad, como se acaba de señalar, es una tarea inabordable en un trabajo como el que se presenta en este momento.

En esta tesis, partiendo de la propia Ley de Secretos Empresariales, sin que se acometa su análisis descriptivo y pormenorizado, se profundizará en aquellos aspectos del régimen jurídico de los secretos empresariales —desde una perspectiva privatista— que determinan que estemos ante una figura con perfiles propios. O, al menos, esta es nuestra hipótesis de partida.

Por tal razón, para intentar demostrar lo antedicho, se desarrollará una serie de preguntas con las que se busca, precisamente, verificar si el secreto empresarial tiene o no tales perfiles propios. No obstante, debemos advertir que el orden en el que se exponen estas preguntas en esta introducción no se corresponde, como se verá, con el que se sigue en la plasmación de los resultados de esta tesis. Si bien para poder realizar la investigación es necesario plantearse el estudio como una concatenación de preguntas que responden a una argumentación, en cierto modo, escalonada, la plasmación de estos resultados en la estructura de la tesis no debe ser la misma para facilitar, entre otras razones, la comprensión de lo que se expondrá.

En este sentido, la primera pregunta que debemos responder es qué se necesita realmente para que una información sea calificable de secreto empresarial, partiendo del concepto establecido en el artículo 1.1 LSE. Esta definición destaca tanto por su imprecisión como por la heterogeneidad de supuestos que caben en ella, lo que nos permite, igualmente, ahondar en parte de las funciones y finalidades que parecen cumplir los secretos empresariales. A lo largo de la historia reciente, no se ha prestado una excesiva atención a los requisitos que se establecen en la definición, ni a las implicaciones que tales requisitos presentan para el mercado y para el comercio.

En segundo lugar, debemos responder no solo a la pregunta de si se deben proteger los secretos empresariales —cuáles son sus fundamentos—, sino también cómo deben ser protegidos, es decir, cuál es el grado de protección adecuado, a la vista de la ponderación de las ventajas e inconvenientes que presentaría un grado u otro; el equilibrio en la tensión entre el acceso a la información y la exclusividad.

En tercer lugar, si se responde de manera positiva a la anterior cuestión, la siguiente pregunta es esclarecer, a la vista de la regulación contenida en la Ley de Secretos Empresariales, cuál es el régimen jurídico de los secretos empresariales. Y, en este sentido, encontramos varias notas que podríamos denominar particulares, si se comparan con los restantes derechos de propiedad intelectual, notas que se estudian a través de dos subcuestiones que hacen referencia a las facultades que al titular de un secreto empresarial se le han atribuido en este nuevo marco jurídico instaurado en el año 2019: ¿qué puede hacer el titular del secreto empresarial? y ¿cómo puede reaccionar ante las injerencias de terceros sobre su secreto empresarial? Estas preguntas

dejan entrever algunas singularidades, como es la ausencia de un registro que permita identificar el secreto empresarial, la inexistencia de un límite temporal o la posibilidad, por admitir ciertas obtenciones lícitas del secreto empresarial, de que sobre uno solo concurren diversas titularidades —una suerte de titularidades simultáneas—.

Y, finalmente, tras analizar todas estas cuestiones, partiendo de esas facultades que se le atribuyen al titular, podremos intentar responder a la pregunta de qué se tiene sobre un secreto empresarial, es decir, cuál es la relación jurídica que une al titular del secreto empresarial y al objeto, aunque la propia Ley de Secretos Empresariales la califique de «derecho de propiedad».

Tras todo ello, podemos avanzar ya que la configuración jurídica de los secretos empresariales se caracteriza por una serie de rasgos particulares que, son los que, en definitiva, constituyen la constante de todo lo que se expondrá y que, resumidamente, podemos indicar que son los siguientes: i. la imprecisión de lo que es un secreto empresarial; ii. la heterogeneidad de su contenido; iii. la ausencia de registro de cualquier clase; iv. la inexistencia de un límite temporal; v. la posibilidad de que, sobre un mismo secreto, encontremos diversas titularidades simultáneas o una concurrencia de titularidades; y vi. la licitud de ciertas conductas de obtención del secreto empresarial ajeno, como la ingeniería inversa o el descubrimiento independiente. Estas notas, expuestas brevemente y que se irán desarrollando a lo largo de toda esta tesis, son las que determinan que el derecho que se tiene sobre un secreto empresarial no encaje perfectamente en ninguna categoría jurídica conocida. Es más: estos caracteres determinan incluso que el secreto empresarial esté en una constante fricción con la teoría general del Derecho patrimonial, en la que se encuadra —o debiera encuadrarse—, pues siempre surgen reparos, objeciones e impedimentos para una limpia subsunción.

En definitiva, busco contribuir, con la ambición que se exige a una tesis doctoral, pero con la humildad que, al mismo tiempo, debe guiarla, a la comprensión de lo que es un secreto empresarial, una institución que, por su razón de ser, no existe sin el mercado, pues, en su esencia, es una forma de proteger la competencia leal, pero que se ha decidido configurar jurídicamente como un derecho subjetivo patrimonial, como un derecho de propiedad, para facilitar su entendimiento. De ahí, precisamente, el título de esta tesis doctoral, *La configuración del secreto empresarial: entre propiedad y competencia desleal*, porque con este trabajo pretendemos mostrar y demostrar que el secreto empresarial se encuentra a caballo entre dos ámbitos.

Con todo, debo realizar una advertencia: la tesis que se presenta es finita; no se han podido plasmar todas las realidades estudiadas y se apuntan en ella casi tantos aspectos por analizar en futuras investigaciones como cuestiones que se han intentado resolver en el cuerpo de la tesis. Por ello, en ocasiones, por extensión y profundidad, habrá cuestiones que no se tratarán debidamente, pero no debe considerarse un cierre en falso, pues soy consciente de que no se resuelven, sino únicamente líneas de investigación que se abordarán en futuras oportunidades¹⁵.

¹⁵ Durante la Edad Media, Titivillus fue considerado el demonio que tenía por cometido introducir errores ortográficos y tipográficos en la obra de los escribas. Sin dudar de su posible existencia, ya anticipo al lector de esta tesis doctoral mis disculpas por cualquier error que pueda haber cometido.

C. METODOLOGÍA

Para responder a las preguntas descritas se han tenido que combinar diversos métodos, atendiendo a su conveniencia y, en particular, siendo consciente de que, aunque sea un estudio jurídico, no se puede comprender totalmente esta materia sin que sea complementada por otras disciplinas, como la economía, la filosofía o las ciencias de la información. Por todo ello, es considerable el influjo que sobre esta tesis tienen esas otras disciplinas y los autores que las han estudiado, enriqueciéndola y nutriéndola, sin perder de vista, no obstante, que estamos ante una tesis jurídica. Es más. Este trabajo de investigación excede, en ocasiones, como ya se ha indicado, del concreto ámbito del Derecho privado en el que se encuadra, pues la demarcación de las ramas del ordenamiento jurídico es una cuestión que atañe a la teoría y que la práctica, en ocasiones, ignora. No se traen a colación por un afán expansionista o acaparador, sino porque las aportaciones de tales ramas coadyuvan al entendimiento y a la comprensión del tema de nuestra tesis. Con todo, además, debe tenerse en cuenta que se ha buscado realizar un estudio de los secretos empresariales desde una perspectiva práctica y funcional, evitando incurrir en ciertos dogmatismos —interesantes, como la calificación como derecho de propiedad al que se tiene sobre un secreto empresarial—, pero sin una trascendencia práctica.

Así, aunque se parta de unos postulados fundamentales comunes, lo cierto es que cada objeto de investigación condiciona la metodología de análisis.

En primer lugar, hemos acudido al método del Derecho comparado, conjugándolo simultáneamente con el método histórico para comprender cuál ha sido el proceso que se ha seguido hasta arribar a la actual configuración jurídica del secreto empresarial en España. Como se verá, nuestra regulación es heredera de los avances legislativos que de esta materia se han ido realizando en diversos países, en particular, en Francia, en Alemania y, sobre todo, en Estados Unidos, cuya influencia ha sido más que considerable a través, también, de los instrumentos internacionales suscritos por España. La legislación que actualmente rige en España es la consecuencia de un desarrollo histórico que se aleja en el tiempo y que se dio en los países citados. Por ello, resulta fundamental analizar, amalgamando ambos métodos, cuál ha sido el camino recorrido y que se recorre en los ordenamientos jurídicos citados, pues sin comprenderlos, difícilmente se puede entender nuestra regulación. Hay otra razón que justifica no solo el recurso a la legislación, a la jurisprudencia y a la doctrina de tales países —y de otros que se citarán—: la materia que nos atañe tiene un alto grado de armonización a nivel internacional. El método histórico-comparado puede verse especialmente en el capítulo segundo, pues, a través de dicha combinación de métodos, se lleva a cabo gran parte del estudio del concepto de «secreto empresarial». Igualmente, no se puede obviar la importancia que el Derecho de la Unión Europea tiene en nuestra materia, debido a que nuestra normativa responde parcialmente a la transposición de una directiva comunitaria, y, por lo tanto, su recurso será esencial.

En segundo lugar, en un plano exegético, ha resultado imprescindible analizar e interpretar la Ley de Secretos Empresariales para poder desarrollar las más diversas cuestiones, como, por ejemplo, en el capítulo primero, qué debía entenderse por cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 1.1 LSE para que una información fuera considerada secreto empresarial; como, en el capítulo tercero, para comprender cuál era el régimen jurídico de la

facultad que aquí denominamos atributiva; y como, en el capítulo cuarto, para poder averiguar cómo se relacionan las diversas partidas de la indemnización, conforme al artículo 10 LSE. Para todo ello será igualmente necesario partir de los materiales prelegislativos y legislativos de la Ley de Secretos Empresariales —e, igualmente, de los de la Directiva comunitaria—. Asimismo, ante las lagunas que presenta la normativa —ya se avanza—, a través de la interpretación de esas normas se buscará la forma de autointegrar el ordenamiento jurídico.

En tercer lugar, los trabajos doctrinales y jurisprudenciales —tanto nacionales como de terceros países— han sido imprescindibles para llevar a cabo nuestro análisis, pudiendo observar su utilización en toda la tesis doctoral. No obstante, su empleo ha debido realizarse con cautela por varias razones: i. por no caer ante un *argumentum ad verecundiam*, es decir, que por el peso de la doctrina se acepte todo lo dicho, sin planteamiento crítico alguno; ii. porque algunos de los trabajos doctrinales citados y algunas de las referencias jurisprudenciales son anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales por lo que, aunque gran parte de lo que sostuvieron pueda seguir manteniéndose en la actualidad, ciertos aspectos de sus reflexiones no pueden compartirse a la vista del tenor literal de la norma; iii. porque las referencias a las resoluciones y trabajos extranjeros no son perfectamente trasladables a nuestro ordenamiento, sino que siempre se requiere realizar matizaciones, ya que el sustrato de los diferentes ordenamientos jurídicos es totalmente distinto; y, iv., porque, siendo el secreto empresarial un objeto transversal, las reflexiones de algunos autores y de algunos órganos judiciales no son totalmente exactos desde la perspectiva del Derecho privado. Por todo ello, aun siendo fundamental, el recurso de la doctrina y de la jurisprudencia debe ser convenientemente matizado y contextualizado.

D. ESQUEMA DE ESTUDIO

Con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas, esta tesis doctoral se estructura en cuatro capítulos, tras la presente introducción en la que se desarrolla la justificación del tema escogido; los objetivos que se han planteado y la delimitación, positiva y negativa, de nuestro ámbito de estudio; la metodología seguida y el esquema de estudio empleado. Recuérdese, no obstante, como se indicó, que la estructura seguida en esta tesis doctoral no se corresponde con el orden en el que las preguntas de investigación fueron respondidas, sino que la actual disposición procura facilitar la comprensión de la tesis y de la argumentación que se ha seguido para demostrar la hipótesis de partida.

El capítulo primero comienza con unas breves consideraciones sobre el término empleado, «secreto empresarial», de acuerdo con la normativa actual, ante la diversidad terminológica que encontramos a lo largo de la historia y en los diversos ordenamientos, con el objetivo principal de que sirva de advertencia sobre la posible utilización de otros términos por la legislación, doctrina y jurisprudencia citadas. Seguidamente, zanjada tal cuestión, se procede a analizar los fundamentos, las funciones y las finalidades de los secretos empresariales, con el propósito de esclarecer no solo por qué se protegen en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en qué grado deben ser protegidos, así como las funciones y finalidades que puede cumplir esta institución. Finalmente, el capítulo concluye con una serie de reflexiones acerca de su naturaleza jurídica, sin perder de vista que su origen se encuentra en el mercado y que se trata de una institución que ha sido diseñada, *ex post*, como un derecho subjetivo patrimonial,

que termina situándolo a medio camino entre las instituciones de la competencia desleal y la propiedad intelectual. Con todo, es necesario avisar al lector de esta tesis que este capítulo fue redactado en último lugar, tras el desarrollo de toda la investigación, y su colocación podría haber sido como cierre de la tesis, pero, por una cuestión de claridad expositiva, se ha preferido que sea la puerta de entrada al tema de nuestro estudio.

En el capítulo segundo se realiza un estudio completo del concepto de «secreto empresarial» a través de su historia y a través de los diversos ordenamientos jurídicos en los que se ha ido construyendo su concepto: su origen en la Edad Media, su desarrollo posterior en los ordenamientos de corte anglosajón, la influencia de la competencia desleal alemana, la producción «legislativa» estadounidense, la relevancia del Acuerdo ADPIC, la armonización europea y su transposición en España. Finalmente, el capítulo concluye con un estudio pormenorizado de los elementos —requisitos o presupuestos— que constituyen la definición de «secreto empresarial» de acuerdo con el artículo 1.1 LSE.

En el capítulo tercero nos adentramos en el análisis de la aquí denominada facultad atributiva del titular del secreto empresarial: la posibilidad de que el secreto empresarial no solo sea explotado por el titular, sino también de que sea objeto de negocios jurídicos. Sin embargo, encontramos varios problemas en esta construcción, como es el hecho de que la Ley de Secretos Empresariales no haya previsto un régimen completo de la titularidad del secreto empresarial, sino que, en el mejor de los casos, se diseña en torno a lo que se permite, o no, realizar a los cotitulares. En este sentido, la cotitularidad del secreto empresarial es otro de los puntos que centrará nuestra atención en ese capítulo, en particular, a la vista de que, como ya se ha avanzado, encontramos una insólita situación en nuestro Derecho, como es la concurrencia de titularidades o titularidades simultáneas. En último lugar, se realiza un análisis de los dos contratos que mayor importancia práctica tienen: el contrato de cesión y el de licencia del secreto empresarial. Este concreto estudio responde a la necesidad de plasmar las consecuencias prácticas de reconocer que el secreto empresarial puede ser objeto de negocios jurídicos y, por tanto, a la obligación de responder a la problemática jurídica que subyace a su negociabilidad y contractualización, atendiendo a sus singulares caracteres, como la complejidad de garantizar la entrega del secreto empresarial debido o los problemas que encontramos en torno a la confidencialidad que debe imperar en estos contratos.

El último capítulo, el cuarto, está centrado, por tanto, en la otra facultad, que ya se ha apuntado: la excluyente. El régimen de la Ley de Secretos Empresariales se completa con un régimen procesal amplísimo, dotando al titular de un catálogo de acciones para la defensa de su secreto empresarial. El análisis se centra, no obstante, en la acción de daños como consecuencia de la violación de un secreto empresarial por varias razones: i. por su importancia práctica, ii. porque en ella subyace la idea de valor que es capital en el entendimiento de los secretos empresariales; y iii. porque es la materialización del reverso de la facultad atributiva. Como se analizará, por los perfiles difusos del secreto empresarial, la valoración del secreto empresarial en sede de la indemnización de daños no está exenta de complejidades, pareciendo incluso que las reglas fenomenológicas del Derecho de daños no se aplican completamente. Además, en este capítulo se aborda una cuestión, ya apuntada en el primer capítulo, la función o finalidad preventiva y disuasoria del régimen de los secretos empresariales.

Se ha entendido que, para el objetivo de esta tesis, el orden expuesto aporta una mayor claridad. En este sentido, los resultados de la investigación se construyen en torno a la facultad atributiva —la explotación del secreto— y la facultad excluyente —el injusto o agravio—, cuya unión da como resultado el derecho de propiedad que se tiene sobre un secreto empresarial. La configuración jurídica de los secretos empresariales se articuló inicialmente en un sentido reactivo, en un ámbito de competencia desleal —o, incluso, penal—, como se ve en el segundo capítulo, sin preocuparse de esa faceta atributiva; pues fue en un segundo estadio cuando la regulación jurídica del secreto empresarial se conectó con unas formas de explotación —el contenido atributivo—. Y, finalmente, en un tercer estadio, ya se perfilaron sus contornos a través de una aproximación al tipo básico de derecho subjetivo: la propiedad¹⁶.

En último lugar, la tesis doctoral finaliza con una serie de conclusiones y reflexiones acerca de la configuración del secreto empresarial, las cuales, a grandes rasgos, pueden ser ya avanzadas —y que ya se han apuntado anteriormente—: el secreto empresarial es una institución que funcionalmente se encuadra en la propiedad intelectual, aunque, al mismo tiempo, está plenamente incardinado en la competencia desleal, y cuyo régimen jurídico destaca por una serie de notas, como la imprecisión, la heterogeneidad de supuestos, la falta de duración y de registro público o la concurrencia de cotitularidades, que provocan que el secreto empresarial sea una institución con perfiles propios que pone en duda la teoría general patrimonial al plantear situaciones que jamás antes habían sido contempladas o vislumbradas en nuestro Derecho.

¹⁶ En el fondo, lo sucedido con los secretos empresariales no difiere de lo acontecido con otras instituciones en las que se muestra la influencia argumentativa del Derecho romano. Piénsese, por ejemplo, en el concepto de «derecho real» en nuestro ordenamiento jurídico, construido inicialmente a través de sus facetas; o en el enfoque anglosajón de diversas instituciones, como los «*torts*».

CAPÍTULO I: DE LOS FUNDAMENTOS, FUNCIONES, FINALIDADES Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

I. UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA. VARIACIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL «SECRETO EMPRESARIAL».- 1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente.- 2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado.- **II. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA.-** 1. Los fundamentos deontológicos.- 1.1. La ética empresarial.- 1.2. El esfuerzo y el trabajo.- 1.3. La equidad como base de la justicia.- 2. Los fundamentos utilitaristas.- 2.1. El fomento de la innovación.- 2.2. La gestión eficiente de los recursos y la contractualización como difusión.- 2.3. La creación de una esfera reservada.- **III. FUNCIONES Y FINALIDADES: UN ENTRAMADO DEMARCATORIO, ATRIBUTIVO Y PREVENTIVO.-** 1. Demarcatoria taxonómica de lo protegible como cláusula de cierre.- 2. Atributiva de la información y reactiva.- 3. Preventiva general —o eficacia intimidatoria—. **IV. SU CONFUSA NATURALEZA JURÍDICA.-** 1. Diversas teorías sobre su naturaleza jurídica.- 2. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. Dos visiones del mismo problema.- 2.1. El secreto empresarial como bien inmaterial.- 2.1.1. Una aproximación jurídico-económica a los bienes.- 2.1.2. La asignación jurídica de los bienes.- 2.2. El derecho sobre un secreto empresarial.-

I. UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA. VARIACIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL «SECRETO EMPRESARIAL»

Para definir qué es un secreto empresarial, primero es necesario comprender cuáles son sus fundamentos, funciones y finalidades y desentrañar cuál es su naturaleza jurídica. Solo tras ello será posible intentar comprender y definir qué es, en efecto, un secreto empresarial. No se deben deducir los fundamentos, funciones y finalidades del concepto, sino definir el concepto a través de ellos, es decir, inducir de ellos la definición. Sin embargo, no es menos cierto que, antes de profundizar en este capítulo sobre todos los extremos indicados, conviene plantearse y hacer una serie de indicaciones sobre la actual denominación de «secreto empresarial», debido a la multiplicidad de términos con los que han sido conocidos en nuestra historia jurídica reciente y comparada. Es decir, apuntar brevemente la razón de esta denominación y las diferencias —si las hay— con las restantes que habitualmente se han empleado hasta llegar a nuestros días.

No es una cuestión que carezca de importancia, sino que resulta esencial. Como se analizará en el siguiente capítulo¹⁷, con motivo del estudio del concepto, el origen moderno de los secretos empresariales se encuentra en el ordenamiento jurídico inglés y en el estadounidense, y ello ha implicado que los juristas que trabajan en lenguas distintas al inglés debieran realizar un encomiable esfuerzo para traducir eficaz y sintéticamente la denominación empleada tradicionalmente en aquellos ordenamientos, «*trade secret*» o «*know-how*», presentando notables dificultades no solo lingüísticas, sino también sustanciales, pues había que encontrar la palabra adecuada que permitiera identificar la misma esencia del fenómeno o de la institución que a mediados del siglo XIX apareció en aquellos territorios¹⁸. De este modo, una vez aclarada la terminología que se empleará —y las razones de ello— se procederá a estudiar los fundamentos de la protección, sus funciones, sus finalidades y su naturaleza jurídica.

Ahora bien, aunque ya se haya dejado entrever y se vuelva posteriormente a ello, conviene no perder de vista que a través del secreto empresarial se protegen informaciones valiosas de lo más variado. Desde algunas puramente técnicas hasta otras estrictamente vinculadas a los procesos comerciales, pasando por algunas de índole financiera, invenciones de todo tipo, patentables y no patentables. Con la protección del secreto empresarial se protegen informaciones o bien por no contar con otros instrumentos adecuados para protegerlas, o bien por la propia voluntad del titular de tal información; informaciones que podríamos agrupar en tres grandes grupos que constituyen la enjundia y complejidad de este tejido llamado «secreto empresarial»: i. informaciones que pueden ser patentadas, pero que no quieren ser patentadas; ii. informaciones que no son patentables; y iii. informaciones cuya patentabilidad es dudosa y, ante el riesgo de divulgación en el proceso de solicitud, se prefiere no someter a ningún riesgo la información. En definitiva, necesitamos una denominación que permita abarcar todas estas informaciones y sin que presente un carácter excluyente.

1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente

LA INNECESARIDAD DEL CONCEPTO LATO DE SECRETO. Tradicionalmente, todo estudio sobre el secreto empresarial ha comenzado con el análisis del término «secreto» desde un punto de vista extrajurídico, es decir, reconociendo que esta institución tiene un sustrato prejurídico,

¹⁷ Vid. *infra* capítulo II.I.

¹⁸ A modo de ejemplo, PITTER (1983, pp. 24 y 25), cuando estudió el secreto empresarial en el ordenamiento jurídico italiano antes de que ninguna norma lo previera, realizó las siguientes reflexiones: «Es cierto que la concisión de la expresión [hace referencia al término inglés «*know-how*»], y la falta de una palabra o locución italiana que, con igual brevedad y eficacia, exprese el mismo concepto, permiten prever que este término entrará cada vez más en el uso común, aunque es legítimo sospechar que esta fortuna también se ve favorecida por la falta de claridad de las diversas denominaciones y la aparente y falsa claridad que el término oculta. Es bien sabido que la expresión *know-how* surgió en el ámbito de la tecnología industrial, y es la abreviatura de la expresión inglesa *know-how to do it*. El término anglosajón no tiene equivalente en la lengua italiana». Las traducciones son uno de los ejercicios más complejos que existen en el estudio del Derecho, pues los vocablos utilizados en un determinado idioma no son solo una suma de caracteres, sino que tienen connotaciones, tanto latentes como patentes, que dificultan encontrar términos plenamente idénticos.

que es anterior a cualquier consideración que desde el Derecho se pueda realizar¹⁹. Esta aproximación extrajurídica y prospectora, que buscaba los elementos definitorios en el tráfico usual, podía tener un sentido cuando la legislación no hacía referencia alguna a esta institución jurídica, pues, ante la ausencia de cualquier alusión concreta, la lógica más básica nos hace buscar un concepto en la realidad de nuestro día a día. En la actualidad, esta búsqueda conceptual más allá de las fronteras de la ciencia jurídica carece de utilidad, en la medida en que cualquier comentario que se pretendiera realizar sobre el concepto de «secreto» pasaría necesariamente por el estudio de la definición legal y estaríamos añadiendo capas a la conceptualización que no contribuirían a la estricta concepción de esta institución²⁰.

No obstante, antes de proceder a ello, es necesario tener en cuenta, aunque lo desarrollemos posteriormente en el siguiente capítulo²¹, que, si bien se suele afirmar, por ejemplo, que hay una «máquina secreta» o que se ha transmitido «información secreta», en realidad, ni las cosas ni las informaciones son secretos, sino que la «cosa» o la «información» solamente representan el objeto del secreto. Por ello, de manera acertada, se ha concluido que «[e]l secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento»²² y, por tanto, el objeto que representa la información mantenida en secreto no es el objeto de nuestro análisis, sino que lo que reviste especial importancia para nosotros es únicamente la información y lo que en torno a ella se desarrolla jurídicamente; el secreto empresarial no está en el sustrato material, sino que se encuentra en la relación que el titular de la información mantiene con ella²³. Consecuentemente con lo expuesto, no todo secreto tiene trascendencia jurídica, sino que solo un tipo de secreto es el que nos interesa y que, como ya se ha indicado, se denomina actualmente «secreto empresarial».

Por todo ello, nos abstenemos de realizar cualquier indagación en el sentido cotidiano de la palabra «secreto» y nos centraremos únicamente en la terminología jurídica que se ha empleado para referirse a la realidad que aquí estudiamos, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, en este primer apartado, como en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en el siguiente apartado, pues posiblemente el concepto lato de «secreto» sea anfibológico y lo que para una determinada persona sea secreto, para otra no lo será y cualquier intento que se lleve a cabo para desvestir al concepto de la anfibología que lo caracteriza será un intento infructuoso²⁴.

¹⁹ Entre otros, *vid.*, v. *gr.*, GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 50 y ss.), RODY (2018, p. 36), MORÓN LERMA (2002, pp. 39 y ss.), CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 25 y ss.), ARIANS (1978, p. 325) y GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 41 y ss.).

²⁰ *Vid.*, v. *gr.*, BALZACQ y PUYBAREAU (2018, pp. 890-913), BROEDERS (2016, pp. 293-305), GALLEGO DUEÑAS (2013, pp. 1 y ss.), CASPER (1983, pp. 565-572), LOWRY (1972, pp. 437-450) y SIMMEL (1906, pp. 441-498).

²¹ *Vid. infra* capítulo II.IV.2.

²² GÓMEZ SEGADE (1974, p. 43). En el mismo sentido, desde la perspectiva penal, *vid.* BAJO FERNÁNDEZ (1978, pp. 279 y ss.).

²³ En un sentido parcialmente coincidente, *vid.* E. SCHMIDT (1931, pp. 120-122). También incide en la idea de la relación, influenciado por la doctrina alemana, GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 42 y 43), quien afirmó que «[e]l secreto, por tanto, es un estado de hecho o situación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc. y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas».

²⁴ En cambio, MORÓN LERMA (2002, p. 39) no duda en afirmar que «en su acepción vulgar y extrajurídica (esto es, fuera de lo jurídico), el término “secreto” goza de claridad semántica. Secreto es “lo que se tiene reservado y oculto” y que “se aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda

LA VARIABILIDAD DE LAS DENOMINACIONES. Hay casi tantas denominaciones para esta institución como ordenamientos jurídicos los han regulado, como autores los han estudiado, como tribunales los han analizado. Es una terminología variada e imprecisa, incluso incertísima, pues las variaciones terminológicas, junto al poco estudio que han recibido los secretos empresariales durante décadas, han provocado que, en no pocas ocasiones, se hayan creado estas nuevas denominaciones como consecuencia de desconocer si efectivamente todas ellas hacían referencia a una misma institución o hacían referencia, por ejemplo, a alguna especie de un género común o si eran el género mismo²⁵. Pues no hay duda de que estos problemas léxico-semánticos contribuyen a que «[l]a disciplina del secreto [... tenga] algo de misteriosa»²⁶.

LA TERMINOLOGÍA CLÁSICA ESPAÑOLA. Las denominaciones empleadas de manera tradicional en España para esta materia han sido la consecuencia de la copia de los términos utilizados en los países de nuestro entorno. La ausencia de un entramado industrial o empresarial en España sólido determinó que nuestra nomenclatura fuera una importación de la que se utilizaba en aquellos otros países²⁷.

De esta suerte, en la legislación española, a lo largo de los siglos XX y XXI, se han utilizado lo más diversos términos para referirse a lo que hoy llamaríamos, de acuerdo con la regulación vigente, «secretos empresariales»: «secreto de la invención» y «secretos relativos a la explotación y negocios»²⁸; «secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales»²⁹; «secretos de fabricación y negocios», «secretos empresariales de fabricación

a las demás”» y añade que el término «secreto» hace gala de una «univocidad semántica». No es nuestro objetivo entrar a valorar estas apreciaciones, pues ni somos gramáticos ni nos dedicamos al estudio del lenguaje, pero afirmar que el término «secreto» es unívoco parece apresurado desde el momento mismo en que no habrá unanimidad a la hora de determinar, por ejemplo, cuál es el número máximo de personas que pueden conocer una información para que sea secreta. Y esa cuestión, básica en lo jurídico, es igualmente básica en lo extrajurídico, pues la relatividad del secreto ordinario determina, en nuestra opinión, que su abstracción como término sea confusa y ambigua.

²⁵ Como señalaba GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 46 y 47), «[l]a denominación de los secretos es un problema que trasciende de la esfera puramente terminológica. El nudo de la cuestión reside en saber si puede hablarse de una categoría genérica de secretos de la empresa».

²⁶ SÁNCHEZ CALERO (1966, p. 123).

²⁷ Lo expresaba, por ejemplo, GÓMEZ SEGADE (1974, p. 361) cuando afirmaba que la causa principal de que en España no hubiera casos sobre secretos empresariales en los tribunales residía «en el escaso desarrollo industrial de nuestro país. A medida que aumente el desarrollo industrial, y como lógica consecuencia del mismo, la competencia entre empresarios, posiblemente, se incrementarán las violaciones de secreto industrial». A pesar de que el origen de los secretos empresariales se encuentra en los ordenamientos anglosajones, a España llegó primeramente a través del Derecho de ciertos países europeos continentales.

²⁸ Ambas denominaciones se contenían en los artículos 29 y 72 del Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre estos preceptos y sobre las denominaciones empleadas en el ámbito laboral, entre otros, *vid.* RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO (2020, pp. 385-400), AGRA VIFORCOS (2020, pp. 117 y ss.), DE LA PUEBLA PINILLA (2019, pp. 497-536), LÓPEZ AHUMADA (2019, pp. 41-66) y SALA FRANCO y TODOLÍ SIGNES (2016, *passim*).

²⁹ Antiguo artículo 13 LCD, hasta la modificación producida por la Ley de Secretos Empresariales. Sobre este precepto, *vid.* CARBAJO CASCÓN (2014, pp. 1544 y ss.), PORTELLANO DÍEZ (2009, pp. 219 y ss.), SUÑOL LUCEA (2007, *passim*), MASSAGUER FUENTES (1999), FONT SEGURA (1999, pp. 10 y ss.), OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994, *passim*) y GALÁN CORONA (1992, *passim*).

y negocios», «conocimientos secretos» y «secreto industrial»³⁰; «secreto comercial»³¹; «secretos de su industria»³²; «datos referentes a la marcha del negocio que tengan carácter reservado, bien sean técnicos o económicos»³³; «secretos de empresa»³⁴; «información no divulgada»³⁵; «secretos industriales, financieros o comerciales»³⁶; «secretos» o «secretos comerciales»³⁷; «conocimientos secretos industriales o comerciales»³⁸; «conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva»³⁹; y «secretos de la empresa»⁴⁰, aunque posiblemente podamos encontrar otros muchos términos que han sido empleados en las diferentes normas españolas del siglo XX y XXI para referirse de manera directa o indirecta a los actuales «secretos empresariales».

La gran mayoría de denominaciones eran confusas, parciales y deficitarias⁴¹, pues no podían comprender todas las informaciones que en el tráfico empresarial compartían ciertas características; unos términos que no contribuían a la extensión de la utilización de esta institución que estaba naciendo. Eran denominaciones imprecisas y que suponían una clara fuente de conflictos interpretativos. La variabilidad de denominaciones y la multivocidad terminaron convirtiéndola en una institución innominada.

EL SECRETO EMPRESARIAL COMO TÉRMINO CONCLUYENTE. A pesar de que las normas utilizaban unos conceptos poco claros, la doctrina buscó la forma de clarificar la terminología diferenciando entre «secretos industriales», «secretos comerciales» y «secretos organizativos»

³⁰ Todas estas denominaciones se contienen en los artículos 21, 69, 73 y 84 LPA. También se contenían en la derogada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

³¹ Artículo 4 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores. Sobre este precepto, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54; 1989, pp. 65 y ss.). Lo cierto es que la denominación «secreto comercial» se emplea también en la Directiva de Secretos Empresariales en su versión en español. Se trató de un error terminológico, ya que los términos «comercio» y «empresa» no son sinónimos perfectos, sino que el segundo es más amplio que el primero. Además, su utilización podría implicar que se quedasen fuera ciertas informaciones que son empresariales, pero no comerciales. Sobre ello, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 64-70).

³² Artículo 424 del Código Penal de 1848. La denominación «secretos de su industria» se mantuvo igualmente en el artículo 499 del Código Penal de 1944, así como en el del año 1973.

³³ Artículo 6 de la derogada Ley 41/1962, de 21 de julio, por la que se establece la participación del personal en la administración de las Empresas que adopten la forma jurídica de Sociedades.

³⁴ Artículos 278, 279 y 280 CP. Sobre estos preceptos, entre otros, *vid.* OLMOS PORTERO (2024, pp. 157-182), LUZÓN CÁNOVAS (2023, pp. 1740 y ss.), FERNÁNDEZ DÍAZ (2018B, pp. 279 y ss.), ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 60 y ss.), MORALES PRATS y MORÓN LERMA (2016), MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 44 y ss.), CASTRO MORENO (2006, 17 y ss.), MORÓN LERMA (2002, pp. 297 y ss.), BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, pp. 493 y 494), CARRASCO ANDRINO (2001, pp. 377 y ss.; 1998, pp. 163 y ss.), FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2000, pp. 200 y ss.) y PÉREZ DEL VALLE (1997, pp. 105 y ss.).

³⁵ Artículo 39 del Acuerdo ADPIC en su versión en español. Aunque se ha considerado que es un término sinónimo del anglosajón «*trade secrets*». *Vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 29), C. M. CORREA (2020, p. 368), DESSEMONTET (2016), MALBON, LAWSON y DAVISON (2014, pp. 86 y ss.), SANDEEN (2011, pp. 537 y ss.) y BOTANA AGRA (1995, pp. 43 y ss.).

³⁶ Artículo 65.4 ET.

³⁷ Artículos 40.TER, 104 y 137 TRLPI.

³⁸ Artículo 5 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

³⁹ Artículo 1 del derogado Real Decreto 1759/1987, de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera.

⁴⁰ Exposición de motivos de la derogada Ley, de 17 de julio de 1951, sobre régimen jurídico de las sociedades anónimas.

⁴¹ Por todos, *vid.* las críticas de GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 46-51).

como especies de un género llamado «secretos empresariales»⁴². Y su influencia ha llegado hasta nuestros días, en primer lugar, a través del artículo 13 LCD, donde ya se dejaba claro que con el término «secreto industrial» se hacía referencia a una de las modalidades del más amplio «secreto empresarial», y, en segundo lugar y sobre todo, a través de la Ley de Secretos Empresariales, donde expresamente se recoge la expresión «secreto empresarial» como única y unívoca, sin diferenciar entre las diversas especies, puesto que si el régimen es unitario para todas ellas, ¿qué utilidad tiene seguir empleando diversas denominaciones?⁴³

De esta suerte, el término «secreto empresarial» es un hiperónimo o supraconcepto⁴⁴ de todos los conceptos que habitualmente se han venido utilizando, con la entidad suficiente como para construir en torno a él un entramado jurídico completo que permite sustentar esta concreta materia y que debe ir más allá del ámbito jurídico privado, arribando a todos los ámbitos del Derecho e incluso permeando las visiones economicistas de esta institución. Con la positivización del término «secreto empresarial» se consigue de manera efectiva que con un único término se pueda comprender cualquier tipo de información, de cualquier ámbito, de cualquier tiempo, de cualquier lugar. El término utilizado es, también, impreciso, pero la

⁴² Fue GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 51-57) el primer autor que de manera clara en nuestra doctrina sistematizó los tipos de informaciones, estando fuertemente influenciado por la clasificación que ya se estaba realizando en otros países, en particular en Alemania. Tras él, la práctica totalidad de la doctrina española que ha estudiado esta cuestión ha seguido la clasificación de este autor. No obstante, parte de la doctrina no asume la tercera categoría, la de «secretos organizativos», y la introduce dentro de la categoría de «secretos comerciales». Entre otros muchos autores, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020), MASSAGUER FUENTES (2019; 1999; 1989), CAMPUZANO LAGUILLO y SANJUÁN MUÑOZ (2019, pp. 19 y ss.), CARBAJO CASCÓN (2014, pp. 1525 y ss.), GALÁN CORONA (2011A; 2011B; 1992), SUÑOL LUCEA (2009), PORTELLANO DÍEZ (2009; 1997), FONT SEGURA (1999), LLOBREGAT HURTADO (1999) y HERNÁNDEZ MARTÍ (1988).

⁴³ Algún autor [*vid.* GIRONA DOMINGO (2022B, p. 53)], de manera aislada y recordando una época anterior a la legislación actual, sigue considerando que la distinción entre los conceptos «secreto comercial» y «secreto industrial», aun reconociendo que «el tratamiento jurídico es exactamente el mismo», tiene importancia, «dado que se trata de supuestos de hecho de naturaleza esencialmente diferente y que, por ello, requieren de un estudio más atento y separado. Los elementos en juego en un tipo u otro de secreto para discernir si se trata de un secreto merecedor de protección serán también de distinto grado en un caso y en otro. De este modo, se puede concluir que los requisitos y la casuística será diferente entre secretos comerciales e industriales». Claro que la casuística será distinta, pues, más allá de la relación con la empresa o el hecho de ser informaciones, nada tienen que ver una lista de clientes y una fórmula química. Que los requisitos sean distintos, en cambio, es una cuestión que no puede ser aceptada de ninguna de las maneras. Si el régimen jurídico es único, los requisitos para que una información sea considerada secreto empresarial también lo son. El autor lo justifica afirmando que «el secreto industrial siempre tiene valor en sí mismo», a diferencia del secreto comercial. Aunque eso sea una afirmación apresurada y generalizada y aun asumiendo que efectivamente toda información industrial tenga valor, no hace variar los requisitos establecidos en la Ley de Secretos Empresariales. Se deberán comprobar los tres que se establecen, y si se cumplen, estaremos ante un secreto empresarial, con independencia de que la comprobación del valor sea más fácil en un caso u otro. Los requisitos son únicos porque el régimen es único; y distinguir entre «secreto industrial» y «secreto comercial», cuando no hay ninguna diferencia, carece de cualquier tipo de utilidad.

⁴⁴ En la doctrina alemana se utiliza el término «*oberbegriff*», término que tiene su origen en los Pandectistas germanos, y que en ocasiones ha sido utilizado, también, sin traducir por la doctrina patria [*vid.*, v. *gr.*, TATO PLAZA (2014, p. 1973)]. No obstante, existiendo el término «hiperónimo» o el neologismo «supraconcepto», entiendo que es más adecuado evitar la denominación en alemán.

No faltan autores, como PLAZA PENADÉS (2023, pp. 60 y 61), que, en cambio, consideran que sería más correcto continuar con el término «secreto comercial», para evitar que lleve «al error de pensar que se refiere únicamente a los secretos que surgen en la empresa y no a las ideas y secretos surgidos fuera de la empresa, pero que tienen un marcado valor y proyección comercial».

imprecisión es tan amplia que sirve precisamente para dar cabida a todo tipo de información relacionada con una posible y potencial actividad empresarial⁴⁵. Es decir, se ha pasado de unos términos imprecisos pero con un ámbito menor, a un término impreciso, pero vastísimo, lo cual se relaciona claramente con la función que parecen tener los secretos empresariales y que se analizará posteriormente.

RECAPITULACIÓN. En el transcurso de las últimas décadas, observamos que las diferentes denominaciones parten de un elemento común, respecto del que no hay duda, el sustantivo «secreto». Sin embargo, las discrepancias se han encontrado en torno al adjetivo, «empresarial», y es este el que debe centrar nuestra atención en esta tesis. Ahora bien, lo avanzamos ya, aunque se vuelva a ello posteriormente, si entendemos que una de las características esenciales de la configuración del secreto es su imprecisión y la heterogeneidad de su contenido, la denominación «empresarial» es, de todas las posibles, la que presenta una mayor amplitud, la que, en definitiva, contribuye de una manera óptima a la imprecisión de su contenido.

2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado

Los problemas terminológicos no han sido una cuestión exclusiva de España, sino que son compartidos con la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Así, debido a que durante toda la tesis se harán referencias a estos otros sistemas jurídicos y a sus regulaciones y doctrinas, parece conveniente repasar la terminología empleada en algunos de ellos, para que, de este modo, si se citan otros términos que difieran del español «secreto empresarial», se pueda saber ya de antemano si existe o no alguna diferencia.

ALEMANIA. Posiblemente, uno de los Estados en los que más diversidad terminológica haya habido ha sido Alemania, con matices entre los términos, muchas veces imperceptibles en español. De manera tradicional⁴⁶ se ha empleado una dupla terminológica, «*betriebs- oder*

⁴⁵ No obstante, la terminología actual plantea un problema adicional, igual que ocurre, por ejemplo, en materia de patentes: se emplea el mismo término para denominar el objeto de protección y la modalidad de protección. La voz «secreto empresarial» hace referencia a la información secreta y a la protección que se otorga a esa información secreta. ¿Cómo denominaremos en estas páginas a la protección jurídica? Si bien en ocasiones, por economía del lenguaje, se utilizará la expresión simple de «secreto empresarial» para hacer referencia a la protección que se establece sobre la información secreta, es preferible, para evitar confusiones al respecto, utilizar expresiones como «derecho sobre el secreto empresarial» o «protección sobre el secreto empresarial».

⁴⁶ Principalmente, en el derogado § 17 UWG, aunque también se empleaba de este modo —y continúa empleándose en la actualidad—, entre otros lugares, en el § 90 del Código de Comercio alemán, en el § 404 de la Ley alemana de Sociedades Anónimas y en el § 85 de la Ley alemana de Sociedades Limitadas. En cambio, en el § 22.5 de la Ley alemana de Asesoramiento Fiscal se utiliza únicamente el término «*geschäftsgesheimnisse*», mientras que en el § 139.1 de la Ley alemana de Regulaciones Comerciales se emplea la denominación «*geschäft- und betriebsverhältnissen*», que podría ser traducida como «condiciones comerciales e industriales».

La doble denominación tradicional es utilizada también en Austria, por ejemplo, en los §§ 11 y 12 ÖUWG.

Sobre estas denominaciones, entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), ERBS y KOHLHAAS (2023, § 17), TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 196 y ss.), HOEREN y MÜNKER (2018B, pp. 85 y ss.), ACKERMANN-BLOME y RINDELL (2018, pp. 84 y 85), FEZER, BÜSCHER y OBERGFELL (2016, §§ 17 y 18), H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17), MCGUIRE (2015, *passim*), OHLY y SOSNITZA (2016, §§ 17 y 18), OHLY (2014, *passim*), SCHMIDT-AßMANN (2013, §103),

geschäftsgeheimnis», que vendría a hacer referencia a los secretos relacionados con la actividad industrial —los primeros— y a los relacionados con la actividad comercial —los segundos—. Aunque no se trata de la única denominación, pues en sus normas, por ejemplo, encontramos el término «*kunst- oder gewerbegeheimnis*»⁴⁷, que podrían ser traducidos como secretos artísticos y secretos comerciales; «*fabrikationsgeheimnissen*»⁴⁸, con la que se hace referencia a los secretos de fábrica; «*geschäfts-, betriebs-, erfindungs- oder steuergeheimnis*»⁴⁹, que recoge las modalidades de secreto relacionado con la actividad puramente comercial, industrial, inventivos y fiscales; «*handels-, industrie-, gewerbe- oder berufsgeheimnis*»⁵⁰, terminología con la que se recogerían las modalidades de secreto del mercado, de la industria, del comercio y profesional; o «*herstellungs- und betriebsgeheimnisse*»⁵¹, que podrían ser traducidos como secretos de fabricación y de comercio. Es decir, terminologías parcialmente coincidentes, con pequeños matices, que añaden un grado de complejidad al no poder identificar de manera clara y con un único término a la institución en cuestión⁵². Las denominaciones utilizadas en este país presentan un problema principal y es que son fragmentarias y deficientes, pues la información que pueda ser, por ejemplo, *betriebsgeheimnis* no es *geschäftsgeheimnis* y viceversa y la misma situación se daría con cualquiera de las restantes denominaciones.

La legislación alemana no utilizaba un término omnicomprendivo de todas las posibles informaciones relacionadas con la empresa, lo cual implicaba, a su vez, una duplicidad innecesaria que se traducía en un aparente doble régimen jurídico, pero que, en realidad, era único, puesto que en la regulación no se establecían diferencias de ningún tipo entre las diversas clases de secretos⁵³. Por tal razón, paulatinamente, la doctrina fue deshaciéndose, en pro de la economía del lenguaje, de las diversas denominaciones y terminó por abrazar —o por buscar— un término unívoco que recogiera la amplitud de la materia⁵⁴.

HARTE-BAVENDAMM (2013, § 17), KALBFUS (2013, pp. 584-590), FÖBUS (2011, pp. 116 y ss.), UNGER-HELLMICH y GAUGENRIEDER (2011, *passim*), OTTO (2007, pp. 172 y 173), R. MÜLLER y WABNITZ (1987, § 271), KÄMPFNER (1978, pp. 73 y ss.), KRASSER (1977, pp. 185 y ss.), HERZBERG (1972, pp. 221 y ss.) y NASTELSKI (1957, pp. 1-8).

⁴⁷ § 384.3 de la Ley Procesal Civil alemana.

⁴⁸ El antiguo § 71.2 de la Ley alemana de Defensa de la Competencia.

⁴⁹ § 172.5 de la Ley alemana de Constitución de Tribunales —similar a la LOPJ española—.

⁵⁰ § 117.3 del Código Tributario alemán.

⁵¹ § 139 de la Ley alemana de Patentes.

⁵² Al mismo tiempo, la doctrina ha propuesto otras denominaciones, aunque con menor éxito, debido a la fuerza de las denominaciones legales, como «*technischesgeheimnis*», denominación utilizada, por ejemplo, por VON PFISTER (1974) para trasladar al ordenamiento jurídico alemán un concepto similar al anglosajón «*know-how*», al que nos referiremos posteriormente, y con el que se pretendía hacer referencia únicamente a los secretos empresariales de carácter técnico.

⁵³ Vid. las críticas, por ejemplo, de H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, §1). Se trataba de una distinción sin trascendencia práctica y que respondía a razones históricas, pues con ello lo que se pretendía era dejar claro que se protegían los diversos tipos de secretos relacionados con la empresa, puesto que en el momento en que se aprobó la UWG en el siglo XIX, se dieron acalorados debates acerca de la protección o no de la información de carácter comercial y no técnico. En este sentido, la inclusión expresa pudo servir para acallar cualquier tipo de discrepancia existente, siendo su valor el de simple nota aclaratoria. En este sentido, *vid.* KALBFUS (2011, p. 70).

⁵⁴ Vid., *v. gr.*, MALMSTRÖM (2013, pp. 35 y ss.) y ARIANS (1978, p. 324).

(i) Así, el primer término que se propuso, con una enorme influencia doctrinal, fue el de «*unternehmensgeheimnis*», que bien podría ser traducido como secreto corporativo o, simplemente, como secreto empresarial⁵⁵ y que claramente permite establecer la relación de la institución con un elemento objetivo como es la empresa⁵⁶.

(ii) También se ha propuesto el término «*wirtschaftsgeheimnissen*»⁵⁷, que podría ser traducido como secreto económico, pero cuya trascendencia ha sido menor precisamente por el hecho de que se vincule el carácter secreto con la actividad económica, estableciendo un ámbito objetivo vastísimo y que, en el mejor de los casos, únicamente serviría para diferenciar los secretos de índole privada de los públicos⁵⁸.

(iii) No faltan autores que han propuesto igualmente la denominación anglosajona de *know-how*⁵⁹. Ahora bien, debido a que este término es propio, sobre todo, del ordenamiento jurídico estadounidense y debido a que su utilización también ha sido propuesta en el ordenamiento jurídico español, las reflexiones que este término evoca serán tratadas posteriormente, de manera conjunta, para buscar así una mayor sistematización de esta cuestión terminológica y evitar la fragmentación innecesaria de la materia.

(iv) Con la aprobación de la *GeschGehG* se ha instaurado, al fin, en un texto legal alemán un término general, omnicomprensivo de los distintos tipos de información, «*geschäftsgeheimnis*». Ahora bien, este término presenta un problema claro y es que, hasta la promulgación de la mencionada norma, esta denominación se utilizaba como contraposición a la de secretos técnicos, como se comentó anteriormente. Conseguir que un concepto específico, con trascendencia histórica, pase a ser utilizado como un supraconcepto, quizá no sea lo más adecuado y conveniente para la práctica jurídica. Con todo, el legislador alemán optó por este término, emulando la denominación inglesa, «*trade secret*»⁶⁰, que se comentará seguidamente. Pero si se buscaba realmente la claridad, quizá habría sido más interesante partir de un concepto sin pasado, como «*unternehmensgeheimnis*», que podría haber sido utilizado igualmente como sinónimo del anglosajón «*trade secret*».

FRANCIA. Mayores son las críticas que ha despertado el concepto tradicionalmente empleado en Francia, «*secrets de fabrique*»⁶¹, denominación que se remonta al artículo 418 del *Code*

⁵⁵ Término propuesto por DEGEN (1928, pp. 431 y 432), con una considerable influencia en la doctrina alemana [entre otros, *vid.* OHLY y SOSNITZA (2016, § 17) y KALBFUS (2011, p. 70)], así como en la española, puesto que GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 47) se inspiró en este autor para la denominación en español de «secretos empresariales».

⁵⁶ Al respecto, sobre esta cuestión de la objetivación de la referencia, *vid.* ALDONEY RAMÍREZ (2009, pp. 70-75).

⁵⁷ Entre otros, *vid.* OTTO (2007, pp. 162 y ss.), WENIGER (1994, pp. 15 y ss.) y SPRÜNGLI (1955, p. 156).

⁵⁸ Sobre las críticas a este concepto, *vid.* FRANK (2009, pp. 20 y ss.).

⁵⁹ *Vid.*, v. *gr.*, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), quienes lo utilizan de modo genérico como omnicomprensivo de todas las informaciones secretas relacionadas con la empresa.

⁶⁰ RODY (2019, p. 49) y R. HAUCK (2016, pp. 2218 y 2219).

⁶¹ También se utilizó esta denominación en otros ordenamientos jurídicos, como el suizo o el belga, por influencia del ordenamiento francés, recibiendo, también, las críticas de sus respectivas doctrinas. *Vid.*, v. *gr.*, respecto de Suiza,

Pénal francés de 1810 y que lógicamente es heredera de su tiempo, en el que los cambios en el mercado y en la industria y en el que la entrada a una nueva economía se simbolizaba con las fábricas. Ahora bien, el tiempo pasó y no se modificó la denominación, continuando con la utilización de ese desfasado término, ajeno ya a la realidad económica, social, industrial, comercial y empresarial gala de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI.

De esta suerte, la doctrina y la jurisprudencia, ante la evidente limitación que se derivaría de una interpretación restrictiva del término, pues ni todas las informaciones secretas que interesan al mercado se relacionan con una fábrica y ni tan siquiera todas las que sean de índole técnica se desarrollan en tal lugar⁶², comenzaron a propugnar o bien una interpretación amplia del término «*secrets de fabrique*»⁶³, o bien el uso de otros términos, genéricos, que no mostrasen relación alguna con las fábricas y que abrieran el ámbito de aplicación de la regulación. Así, se propuso el término «*secrets d'affaires*»⁶⁴, cuya traducción podría ser «secretos de los negocios» o, directamente, «secretos empresariales»; denominación que ha sido acogida con éxito en la actual regulación de los secretos empresariales en Francia, en concreto, en los artículos 151-1 y ss. del *Code de Commerce*, buscando, precisamente, esa idea de utilizar un término omnicomprendivo, lo más amplio posible, pues, como se indicará al tratar las funciones y finalidades de los secretos empresariales y como ya se ha dejado entrever, esta institución busca precisamente —de forma consciente o inconsciente— dotar de un régimen jurídico protector a la mayor cantidad posible de informaciones relacionadas con la empresa y este propósito solo es posible si se utilizan términos tan amplios como el de «*secrets d'affaires*» de la nueva regulación francesa.

ITALIA. Una situación similar a la expresada en Alemania y en Francia se dio en Italia, si bien su avance hacia un término omnicomprendivo fue más rápido que en los otros dos países europeos traídos a colación. De manera tradicional, en Italia se utilizaban diversas denominaciones, como fueron «*segreto industriale*», «*segreto scientifico*», «*segreto tecnico*» o «*segreto commerciale*»⁶⁵. En un primer momento, se propuso el término «*segreto industriale*» como omnicomprendivo de los restantes, pero ello planteaba el problema de que no toda información que se mantenía secreta y que tenía valor era industrial. Asimismo, se propuso la utilización del término «*segreto aziendale*», más amplio que el anterior, al poder ser traducido como «secreto de la empresa», si bien provocó ciertos recelos, puesto que el término «*azienda*» parecía no cubrir la gran cantidad de sujetos que podían ser titulares de una información secreta. Finalmente, con la reforma del año 2005, en los artículos 98 y 99 del *Codice della Proprietà Industriale* se empleó el término «*segreto commerciale*», como omnicomprendivo de las diversas categorías y vinculando la información no tanto con la «*azienda*», sino con la posibilidad de que la información tuviera una relación directa con el

WENIGER (1994, *passim*) y SCHNEIDER (1989, *passim*); y, respecto de Bélgica, MOUGENOT (2009, pp. 113 y ss.), BUYLE (2004, pp. 95-97) y TILLEMANN (1993, pp. 550 y ss.).

⁶² Especialmente crítico se mostró entre nuestra doctrina GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 47-49).

⁶³ *Vid.*, v. *gr.*, A. TROLLER (1957, p. 167) y ROUBIER (1952, p. 370).

⁶⁴ WENIGER (1994, pp. 120-125).

⁶⁵ *Vid.* las críticas, por ejemplo, de MAZZACUVA (1979, pp. 1-10).

«*commercio*»⁶⁶, aunque pueda esgrimirse igualmente que no todas las informaciones secretas realmente están relacionadas con el comercio, salvo que se entendiera que es un término abstracto.

ESTADOS UNIDOS. La denominación que más influencia ha tenido a nivel internacional es la estadounidense, «*trade secret*»⁶⁷, término cuya traducción puede ser equívoca, ya que «*trade secret*» literalmente significaría «secreto comercial», pero en Estados Unidos el término «*trade*» no se vincula necesariamente con el comercio, sino que se emplea de manera amplísima para englobar cualquier aspecto relacionado tanto con lo estrictamente comercial como con lo puramente industrial, técnico o financiero⁶⁸. La traducción literal, quizá, no sea del todo idónea —muestra de ello son las críticas de la doctrina italiana sobre el concepto que ha prevalecido en su ordenamiento jurídico—, mas cualquier término que se emplee sí que debe buscar la amplitud del concepto estadounidense, que es, en definitiva, el que ha marcado el compás de la regulación a nivel internacional y nacional. Por ello, en este momento, no dedicaremos mayor espacio al término estadounidense, pues en él nos centraremos detenida y pormenorizadamente en el próximo capítulo⁶⁹.

KNOW-HOW. Mención aparte merece el término «*know-how*», propio del ordenamiento jurídico estadounidense, junto con la denominación «*trade secret*». Se trata de un término que apareció, en su origen, en el lenguaje coloquial y que, paulatinamente, fue extendiéndose a ámbitos periféricos del Derecho, como es el de la economía, hasta que llegó al lenguaje jurídico por primera vez en el año 1916⁷⁰. Se trata, sin duda alguna, de un término, «*know-how*», que por importancia e influencia es equiparable al otro *nomen* de esta institución, «*trade secret*».

El término «*know-how*» se extendió no solo por la geografía estadounidense —a partir, sobre todo, de los años cuarenta del siglo XX⁷¹—, sino también por la de los restantes países —a partir de los años sesenta de ese mismo siglo—, a veces manteniendo el término original, a veces traduciéndolo, tanto en su doctrina⁷² como en su legislación⁷³. Su expansión se debió,

⁶⁶ En detalle sobre los cambios en la denominación, *vid.* CRESPI (2013, pp. 1101-1116).

⁶⁷ Aunque no nos detengamos en el caso del Reino Unido, en este país también se ha empleado la expresión «*trade secret*» junto con «*confidential information*», utilizada muchas veces como sinónimos, pero que en realidad tiene una mayor amplitud al no exigir que tenga relación con la empresa. *Vid.* COLEMAN (1992, pp. 4 y ss.).

⁶⁸ Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 43 y ss.), MILGRIM (1977) y CALLMANN (1968, pp. 340 y ss.).

⁶⁹ *Vid. infra* capítulo II.II.

⁷⁰ Sobre el origen, *vid.* OHLY y SOSNITZA (2016, § 17), REID (1986, pp. 1 y ss.) y ECKSTROM (1964, pp. 106 y 107). El término «*know-how*» proviene de la ciencia económica, que, a su vez, lo tomó prestado del lenguaje coloquial, y se tiene constancia de que ya se utilizaba en los años treinta del siglo XIX. No obstante, en el ámbito jurídico, la primera ocasión en la que consta que se usó fue en el caso *Durand v. Brown*, 236 F.609 (6th Cir. 1916), en el que se dijo la ya archiconocida y citada frase de «*know how to do it*», al analizar un procedimiento secreto de una fábrica y su posible apropiación por parte de un trabajador.

⁷¹ Sobre su extensión, *vid.* STUMPF (1970, pp. 20 y ss.).

⁷² *Vid., v. gr.*, simplemente los títulos de las obras de MASSAGUER FUENTES (1989), GÓMEZ SEGADÉ (1974), MAGNIN (1974) y STUMPF (1970).

⁷³ *V. gr.*, en Francia, en el Decreto 67-82 de 27 de enero de 1967, se empleó el término «*savoir-faire*». Mientras que, en la versión oficial del Reglamento 556/89, se utilizó el término sin ser traducido. Ahora bien, la traducción del término «*know-how*» de manera literal plantea indudables problemas, puesto que, como señaló GÓMEZ SEGADÉ (1971, *passim*), por ejemplo, en español «saber cómo hacer» o «saber cómo» no tiene la capacidad suficiente como para expresar todo lo

en particular, a que se trata de un término habitual en la economía y en la empresa, situación que contribuyó a que el propio empresariado, cuando se planteaba la protección de estas informaciones, utilizara indistintamente la expresión económica o la puramente jurídica.

Lo cierto es que la gran mayoría de los estudiosos han considerado que ambos términos, «*trade secret*» y «*know-how*», son sinónimos⁷⁴, pero no es menos cierto que también resuena la posición de un sector de la doctrina que ha entendido que el término «*know-how*» es más amplio e incluye tanto informaciones o conocimientos secretos como no secretos y que, por lo tanto, el «*trade secret*» anglosajón sería solo una especie de aquel género llamado «*know-how*»⁷⁵. ¿Debe, por tanto, admitirse su uso de manera generalizada en nuestro ordenamiento jurídico y como sinónimo de «*trade secret*» y de «secreto empresarial»? Dejando a un lado la cuestión de su sinonimia, es un término que entiendo que debe evitarse —al menos, parcialmente— por los siguientes motivos:

- (i) En primer lugar, porque las legislaciones nacionales de los diversos países, salvo contadas excepciones, como la referencia que contiene entre paréntesis la Directiva de Secretos Empresariales⁷⁶, no han positivizado el término «*know-how*», sino que se han

que en inglés pretende mostrar. Ahora bien, este argumento presenta un punto débil y es que se construye en torno al valor o fuerza que tienen las palabras y ese valor solo lo adquieren con el uso; es decir, si jamás se propuso utilizar la expresión «saber cómo», jamás adquirirá el mismo valor que la expresión «*know-how*». No es un problema de la traducción, en realidad, sino de la tradición que envuelve al vocablo. No obstante, como he señalado, en Francia sí que se ha traducido, con las loas de una parte de su doctrina [entre otros, *vid.* DESSEMONTET (1976, pp. 9-20)], por entender que se trata de una traducción suficientemente expresiva, y con las críticas de otros sectores [*vid.*, v. *gr.*, MATHELY (1967, pp. 225 y 226)] por considerar que el término «*savoir-faire*» tiene connotaciones en francés totalmente distintas de las que tiene en Estados Unidos el término «*know-how*». Aunque, sin duda alguna, uno de los autores más críticos fue MAGNIN (1974, p. 22), quien afirmó al respecto que «evoca a la habilidad para realizar lo que hemos aprendido. De hecho, ¿cómo no evocar, cuando se trata de “*savoir-faire*”, el famoso monólogo de Fígaro [de la obra de BEAUMARCHAIS, *Las bodas de Fígaro*] y su desilusionada observación de que “*pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir*”?». Lo cierto es que fue un término que no terminó de encontrar un total acomodo, pues incluso aquellos autores que lo utilizaron [*vid.*, v. *gr.*, DELEUZE (1988)] acompañaban siempre la referencia del «*savoir-faire*» con la del término «*know-how*».

⁷⁴ Entre otros, *vid.* G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, *passim*), H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), MARTÍN ARESTI (2018, pp. 569 y ss.), LEJEUNE (2016, pp. 330 y ss.), ANN (2016, pp. 465 y ss.; 2007, pp. 39 y ss.), MCGUIRE (2016, pp. 1000 y ss.; 2015, pp. 424 y ss.), BARTENBACH (2013, *passim*), ENDERS (2012, pp. 25 y ss.), CAMUSSO (2012, *passim*), CHAMORRO DOMÍNGUEZ (2011, pp. 1 y ss.), KALBFUS (2011, *passim*), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 105 y ss.), KOCHMANN (2009, *passim*), LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004A, pp. 431 y ss.), S. MÜLLER (2003, *passim*), HENN (2003, *passim*), DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 37 y ss.), LLOBREGAT HURTADO (1999, *passim*), CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, pp. 199 y ss.), MARTINEK (1992, *passim*), PÉREZ SANTOS (1990, pp. 186 y ss.), MASSAGUER (1989, pp. 35 y ss.), HERNÁNDEZ MARTÍ (1988, pp. 838 y ss.), DELEUZE (1988, *passim*), PITTE (1983, pp. 22 y ss.), KRASSER (1977, pp. 177 y ss.; 1970, pp. 587 y ss.), DESSEMONTET (1976, pp. 20 y ss.), MAGNIN (1974, *passim*), PFISTER (1974, *passim*), A. TROLLER (1972, *passim*), STUMPF (1970, *passim*), DEMIN (1968, *passim*), CALLMANN (1968, pp. 40 y ss.) y D. R. MACDONALD (1964, pp. 351 y ss.). En ese grupo de autores también podría incluirse a GÓMEZ SEGADÉ, puesto que, aunque en un primer momento (1974; 1971) parece inclinarse por identificar únicamente el *know-how* con los secretos de índole industrial, con posterioridad (1984) termina equiparando los términos «*know-how*» y «secreto empresarial».

⁷⁵ Esta cuestión ha sido sobre todo tratada y defendida por la doctrina alemana, *vid.*, v. *gr.*, ANN *et al.* (2024, § 1), RODY (2019, pp. 45-48), BARTENBACH (2013, § 17), S. GRECO (2010, pp. 15 y ss.), MARTINEK (1992, pp. 215 y ss.) y STUMPF (1970, pp. 20 y ss.); y, en menor medida, por la estadounidense, como MILGRIM (1977, pp. 140 y ss.).

⁷⁶ La razón de ser de esa minúscula referencia se deriva, en mi opinión, de que el título de la Directiva utiliza una expresión confusa y con la referencia al *know-how* puede deducirse cuál es el contenido de la norma europea, aunque sea por aproximación.

empleado algunos de los otros términos de esa miríada conceptual-legislativa que se ha expuesto. Por tanto, si existe un término que ha sido plasmado en una norma, por una cuestión de claridad y de evitar confusiones —pues bastante confusa es ya esta materia— parece aconsejable que no se emplee el término «*know-how*».

(ii) En segundo lugar, porque no hay unanimidad doctrinal acerca de cómo se define el «*know-how*», pues hay tantos conceptos como autores lo han estudiado⁷⁷, llegándose a afirmar que es un término «camaleónico»⁷⁸; y si la doctrina, que es la única que en el ámbito jurídico utiliza este término, ¿qué utilidad tendrá utilizar y extender un término tan confuso e, incluso, polisémico? Así, se observan en todas esas definiciones algunas certeras, pero tantas otras son vagas e imprecisas, incluso alejadas de cualquier nota jurídica.

(iii) Y, en tercer lugar, si admitiéramos que las denominaciones «*know-how*» y «*trade secret*» son sinónimas, ¿qué necesidad hay de utilizar la denominación anglosajona cuando el término «secreto empresarial» vendría a significar lo mismo⁷⁹?

Con todo, el término «*know-how*», quizá, presenta un valor de gran importancia y es que, a pesar de todas las críticas que le pueden realizar, tiene una capacidad evocadora hacia una idea casi ecuménica y, por lo tanto, si se quiere utilizar, debe realizarse solo como complemento, como nota aclaratoria, sin darle un valor excesivo y con las cautelas necesarias derivadas de la multiplicidad de significados que se le atribuyen.

RECAPITULACIÓN. Muchos han sido los términos utilizados, tanto en España como en los restantes ordenamientos jurídicos; denominaciones variadas que han contribuido a crear una cierta inseguridad en torno a esta institución, un desconcierto y desconocimiento acerca de lo que eran estas informaciones. En definitiva, un problema de nomenclatura que afectaba a la práctica jurídica. La Ley de Secretos Empresariales, como su propio nombre indica, ha zanjado la cuestión al desterrar cualquier otra denominación. Simplemente por practicidad, a pesar de los posibles argumentos a favor de otros vocablos, debería utilizarse únicamente el término «secreto empresarial», contribuyendo así, además, a que la importancia económica de estas informaciones tenga su correlativa importancia desde la perspectiva jurídica⁸⁰.

⁷⁷ Vid., entre otros, OHLY y SOSNITZA (2016, § 17), ENDERS (2012, pp. 25 y ss.), FISCHER (2011, pp. 20-25), KALBFUS (2011, pp. 8 y ss.), OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994, pp. 169 y 170), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 35 y 36), FRIGNANI (1988, p. 260), MAGNIN (1974, pp. 24 y ss.), KNOPPE (1972, pp. 1-10), GÓMEZ SEGADE (1971, pp. 413 y 414), STUMPF (1970, pp. 21 y ss.), ARACAMA ZORRAQUÍN (1970, pp. 97 y ss.), BERTIN (1965, pp. 27 y ss.) y TURNER (1962, pp. 17 y 18). Precisamente, GÓMEZ SEGADE (1974, p. 135), al plantearse la razón por la que los tribunales emplean el término «*know-how*», concluye que es debido «a la ausencia de una idea clara en torno» al «*know-how*» y no duda en señalar (p. 131) que el problema está en que, además, cada definición de «*know-how*» se corresponde con los «puntos de vista personales de los autores».

⁷⁸ COLEMAN (1994, p. 12).

⁷⁹ Ya advertía en Alemania SKAUPY (1964, p. 539) que se trataba de una simple «palabra de moda y todo el mundo, hasta el aprendiz más joven, habla de su *know-how*», a pesar de que es una denominación que «conviene evitar».

⁸⁰ Consecuentemente con ello, salvo cuando se citen fragmentos de otros autores, resoluciones judiciales o legislaciones que empleen otros términos, siempre se utilizará el término «secreto empresarial» por entender que es el

Por tanto, el debate terminológico ya no debiera presentar ninguna importancia. Sin embargo, lo que sí que la presenta, como se señaló, es el adjetivo «empresarial», porque podría entenderse que se refiere al titular del secreto —que necesariamente su titular fuera una empresa—, a la materia sobre la que recae —que deba ser información relacionada con la empresa— o a su proyección para otras personas —que la información pueda resultar útil empresarialmente a los terceros—. Así, en este mismo capítulo y en el siguiente⁸¹, se incidirá en este adjetivo, que es la verdaderamente importante de la cuestión terminológica. No obstante, no puedo no volver a señalar que la gran virtud de este término es su amplitud, su imprecisión y su vastedad, lo cual permite que toda información, relacionada con una potencial actividad empresarial, quepa en él.

II. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA

¿ES NECESARIO PROTEGER LOS SECRETOS EMPRESARIALES? El Derecho no es una ciencia arbitraria o, al menos, no debiera serlo. Actúa donde se le requiere y responde cuando es necesario. Por tanto, el estudio de esta institución implica analizar si es necesario protegerla y, en su caso, qué es lo que justifica tal protección, pues, según la fuerza de esta argumentación, la respuesta deberá ser una u otra. Dos han sido los argumentos que tradicionalmente han sido utilizados para justificar que el Derecho cree un entramado jurídico —la actual Ley de Secretos Empresariales en el caso de España— para proteger esta clase de información: i. la ética y moral empresarial y ii. el incentivo de la innovación⁸². Ahora bien, quizá la pregunta, a la vista de que el legislador ha decidido proteger los secretos empresariales, no es tanto si es necesario protegerlos, sino si protegerlos es una buena idea⁸³; y hasta dónde se deben proteger, es decir, cuál es el grado o la intensidad de protección que es social, económica, política y jurídicamente adecuada y conveniente.

Adelanto mi conclusión en este punto: tanto unos fundamentos como los otros, de manera complementaria⁸⁴, han permitido defender que el secreto empresarial es una institución merecedora y digna de protección jurídica. Son dos fundamentos —aunque compuestos, a su vez, de varios— que se complementan⁸⁵, como dos caras de una misma moneda, pues, en

supraconcepto que mejor expresa en español lo que en Estados Unidos se pretendía proteger a través de los «*trade secrets*».

⁸¹ Vid. *infra* capítulo II.IV.2.2.

⁸² En la terminología de OHLY (2013), que adoptamos en esta tesis, fundamentos deontológicos y fundamentos utilitaristas.

⁸³ Parafraseando así lo sostenido por RISCH (2007, p. 5).

⁸⁴ Vid., v. gr., STS, civil, de 4 de marzo de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:1356), en la que se afirma que «[e]l secreto [empresarial] no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial [...], sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial».

⁸⁵ Estos han sido los dos fundamentos que, tradicionalmente, se han esbozado para defender la protección de los secretos empresariales, con algunos autores defendiendo principalmente uno de ellos, como puede ser SUÑOL LUCEA (2007, pp. 89 y ss.), partidaria de entender que el fundamento de la protección es el incentivo de la innovación, o como FONT SEGURA (1999, pp. 45 y ss.), claro defensor de que el fundamento se encuentra en la lealtad en el comercio; que no dejan de representar la discusión tradicional en la materia, es decir, como veremos posteriormente, si el secreto empresarial se

definitiva, ambos evidencian que la naturaleza jurídica del secreto empresarial se encuentra entre dos aguas: por un lado, la competencia desleal y, por otro lado, la propiedad intelectual —«entre propiedad y competencia desleal»—. Así, nos centraremos, consecuentemente con lo expuesto, en primer lugar, en la construcción deontológica —consecuencia de su proximidad con la disciplina competencial— y, en segundo lugar, en la construcción utilitarista del fomento de la innovación —fundamento general de la propiedad intelectual—.

No obstante, antes de proceder a ello, conviene tener presente que no han faltado autores que han defendido que no hay argumentos que justifiquen la protección jurídica de los secretos empresariales. Se ha afirmado, por ejemplo, que la información —sustrato del secreto empresarial—, económicamente, es un bien público que no puede ser protegido jurídicamente⁸⁶; o que su protección no contribuye a la socialización de los conocimientos⁸⁷; o que el otorgamiento de «monopolios» sobre el secreto empresarial favorece fenómenos anticompetitivos, como son el abuso de posición de dominio o las concentraciones empresariales⁸⁸. Y seguramente estas críticas no estén exentas de parte de razón. Ahora bien, tales argumentaciones, en su mayoría, proceden de una falacia al contraponer, como si fueran polos totalmente enfrentados y sin posibilidad de reconciliación, la innovación y la competencia, lo económico y lo social, la rentabilidad empresarial y la ciencia abierta, la propiedad y la libertad de transferencia, la mercantilización y las artes y las ciencias. Se trata de un falso dilema; no es blanco o negro⁸⁹. Por supuesto que aparecen fricciones, pero el equilibrio solo se da donde existe la tensión. Se trata de encontrar cuál es el punto intermedio de entre todos los intereses. En definitiva, se intentará mostrar y demostrar por qué los argumentos a favor de la protección son cualitativamente más convincentes que los sostenidos en contra de ella. En definitiva, buscaremos responder satisfactoriamente a las preguntas de si se debe proteger la información secreta, de por qué debe ser protegida y en qué grado debe ser protegida.

encuadra en la propiedad intelectual, posición defendida por la primera autora, o en la competencia desleal, posición defendida por el segundo autor. No obstante, en el mejor de los casos, entiendo que son fundamentos que podrían complementarse. En el mismo sentido, *vid.* GALÁN CORONA (2011A, p. 361). En cambio, otros autores, como RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 111), a pesar de entender que ambos fundamentos son complementarios, defienden que el mantenimiento de la moral es el fin principal o inmediato, mientras que el incentivo de la investigación es solo un fin mediato.

⁸⁶ *Vid.* FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 61 y ss.).

⁸⁷ *Vid.* SÁNCHEZ CALERO (1966, pp. 123 y ss.), quien afirmaba directamente que la persona que es titular de un secreto empresarial «intenta aprovecharse de sus resultados por tiempo indefinido, sin que aporte al mundo de la ciencia y de la técnica sus conocimientos que celosamente guarda ocultos y sustrae al progreso general». Posición que realmente no es novedosa, pues ya se sostuvo, en general, respecto de los derechos de propiedad intelectual tradicionales. *Vid.*, *v. gr.*, POUILLET (1909, pp. 1465 y ss.).

⁸⁸ *Vid.*, *v. gr.*, las reflexiones de SCHULTE (1971, *passim*) y HENKELS (1967, *passim*).

⁸⁹ Sobre el estudio de estas falsas dicotomías, *vid.*, entre otros, BAMBAUER (2016, pp. 834 y 835) y VAN CAENEGEM (2014, pp. 10 y ss.).

1. Los fundamentos deontológicos

LA MORAL Y LA ÉTICA COMO BASE. El primer fundamento de la protección de los secretos empresariales se relaciona directamente con la ética comercial, con la deontología que rige las relaciones comerciales y el mercado⁹⁰. El origen de la regulación de los secretos empresariales, como veremos más detenidamente al tratar su concepto⁹¹, se encuentra, por un lado, en la protección penal con la que se condenaban aquellas conductas que atentaban contra los más básicos principios del ordenamiento jurídico y del tráfico comercial y, por otro lado, en la incipiente regulación de la competencia desleal. Así, por mucho que se intente sostener que la lealtad ha pasado a un segundo plano, no se puede obviar la cláusula general que se contiene en el artículo 4 LCD, que dispone en su primer párrafo que «[s]e reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Y, precisamente, en materia de secretos empresariales, la lealtad y deslealtad de las actuaciones presenta una vigencia extraordinaria.

En este mismo sentido, en la construcción de esta institución, los tribunales anglosajones buscaban la protección de los secretos empresariales, en un primer estadio y ante la ausencia de normas al respecto, en la confidencialidad derivada de la confianza⁹², articulando la primigenia regulación a través de los principios de equidad y de buena fe⁹³, e incluso acercándolo a una especie de derecho a la intimidad del empresario y de la empresa⁹⁴. En

⁹⁰ Vid. JAGER (2002, § 1) y WIESNER y CAVA (1988, pp. 1076 y ss.). No se pueden tratar estos argumentos denominados «deontológicos» por la doctrina sin hacer, aunque sea brevemente, una mención a la esencial obra de KANT, *La fundamentación de la metafísica de las costumbres*, pues el filósofo prusiano es posiblemente el máximo exponente de la filosofía deontológica y su influencia en el ámbito de la propiedad intelectual ha sido indudable, ya que las ideas de su obra han sido recogidas en la fundamentación deontológica de la propiedad intelectual señalándose que la protección de la información es una cuestión de justicia como consecuencia de la creación o del desarrollo de las informaciones por los sujetos y como respuesta frente a quien se aproveche del esfuerzo ajeno [entre otros, vid. POZZO (2006, pp. 11-18), HIMMA (2006, pp. 1143 y ss.) y DRAHOS (2001, *passim*)]. Al final, las teorías deontológicas no se centran en los resultados y las consecuencias de las acciones—como sí lo hacen las fundamentaciones utilitaristas que se comentarán—, sino que se analiza si la misma acción es moralmente adecuada y correcta. Frente a la idea maquiavélica de que el fin justifica los medios, aquí se defiende que los medios solo estarán justificados si en sí mismos considerados son moralmente correctos.

⁹¹ Vid. *infra* capítulo II.I y II.II.

⁹² E. SCHMIDT (1931, pp. 147 y 148). Piénsese que en el *Restatement (First) of Torts* estadounidense se afirmaba que «[e]l monopolio de patentes es una recompensa para el inventor. Pero ese no es el caso de un secreto comercial. Su protección no se basa en una política de recompensar o fomentar de otro modo el desarrollo de procesos o dispositivos secretos. La protección es simplemente contra la violación de la fe y los medios reprobables de conocer el secreto de otra persona».

⁹³ Vid., v. gr., los comentarios de WARREN y BRANDEIS (1890, p. 212) sobre la importancia de la equidad, la buena fe y la lealtad en los primeros compases de esta nueva figura jurídica y, en general, sobre los fundamentos de la privacidad.

⁹⁴ Vid. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 US 141 (1989). Ahora bien, el reconocimiento de la intimidad del empresariado como fundamento de los secretos empresariales es una construcción excesivamente débil. Es cierto que, en el caso STEDH (Sala) de 16 de abril de 2002, *Société Colas Est and Others v. France* (ECLI:CE:ECHR:2002:0416JUD003797197), el tribunal consideró que a una persona jurídica, en ciertas ocasiones, debía reconocérsele el derecho a la intimidad garantizado en el artículo 8 CEDH. Ahora bien, dejando a un lado las posibles críticas a esta consideración, críticas parcialmente coincidentes a las que se mostrarán al tratar la posibilidad de indemnizar a una persona jurídica los daños morales como consecuencia de la violación de un secreto empresarial, resulta dudoso que cualquier secreto empresarial pueda entrar en el ámbito concreto de la protección de la intimidad de una persona jurídica. Vid., v. gr., las reflexiones críticas de APLIN (2008, *passim*) y BONE (1998, pp. 287 y ss.). En cambio, a

definitiva, los argumentos deontológicos que se proceden a exponer fueron los primeros asideros de los secretos empresariales en un momento en que las preocupaciones ya existían y las normas todavía no daban respuesta alguna.

1.1. La ética empresarial

LA ÉTICA O MORAL EMPRESARIAL. La primera fundamentación de la protección de los secretos empresariales es, por su importancia histórica, la ética o la moral empresarial, es decir, que los secretos empresariales son una herramienta fundamental para el mantenimiento de la ética empresarial, para la preservación de la moral que determina que ciertas actuaciones, aunque no estén vedadas por ninguna norma, deben ser reprochables por ser injustas⁹⁵. Es necesario, empero, antes de continuar, aclarar que aquí al hablar de «ética empresarial» o de «moral empresarial» hacemos referencia al conjunto de estándares, principios y valores que en el momento actual imperan en el comercio, permitiendo diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto en las actuaciones que se lleven a cabo en el mercado⁹⁶ y rechazando cualquier conducta contraria «a las exigencias de la buena fe» y «a las prácticas honestas del mercado», como se afirma en el artículo 4 LCD⁹⁷.

Se trata, en definitiva, de «un modelo de valoración moral establecido por las propias instituciones capitalistas con el fin de garantizar el juego limpio en el mercado y asegurarse el apoyo de los operadores económicos»⁹⁸. Ahora bien, no puede pensarse que estamos ante una moralidad aislada del mundo en el que se desarrolla, sino que se ha visto influenciada enormemente por las propias doctrinas utilitaristas que se analizarán a continuación —e

favor de esta consideración, *vid.* ORAL (2017, pp. 192 y ss.), LIN (2012, pp. 911 y ss.), HILL (1999, *in fine*), PAINE (1991, *passim*) y SCHEPPELE (1988, pp. 231 y ss.).

⁹⁵ No nos adentraremos aquí en las diferencias que existen entre la moral y la ética, pues se trata de un debate respecto del que no tenemos ninguna aportación que realizar y que escapa de nuestros conocimientos. Nos remitimos, en su caso, a aquellos autores que lo han estudiado en profundidad. Entre otros, *vid.* WEBER (2012 reimpresión), DWORKIN (2011), LOUDEN (2007), HEGEL (1983 reimpresión) y STRAWSON (1961). Desde una perspectiva jurídica, entre otros, *vid.* CASTÁN TOBEÑAS (2005, pp. 75 y ss.), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1983, pp. 45-52), RUIZ SERRAMALERA (1977, pp. 10 y ss.) y DE CASTRO Y BRAVO (1949, pp. 20 y ss.). Sobre la utilización de la ética o moral comercial como fundamento de la protección de los secretos empresariales, entre otros, *vid.* POOLEY *et al.* (2020, § 1.02), SAUNDERS (2006, pp. 209 y ss.), FONT SEGURA (1999, pp. 46 y 47), CHIAPPETTA (1999, pp. 77 y ss.), CROSS (1990, pp. 543 y ss.), WIESNER y CAVA (1988, pp. 1076 y ss.) y MILGRIM (1977, § 1). Más allá de todo lo señalado, la ética o moral comercial tiene su origen en los primeros pasos del comercio inglés, debido, entre otros factores, a la influencia de la iglesia protestante; y con las revoluciones industriales, paulatinamente fue extendiéndose a otros países [*vid.* OSWALD (2020, pp. 133 y ss.) y LOBBAN (2010, pp. 119 y ss.)].

⁹⁶ *Vid.*, con carácter general y entre otros, BOATRIGHT y J. SMITH (2017), VELÁSQUEZ (2012), DONALDSON (1996), ANDERSON (1993), STEVENSON (1980) y HAYEK (1945).

⁹⁷ El criterio de la buena fe objetiva para determinar cuándo una acción es deshonesto ha sido alabado, entre otros, por MASSAGUER FUENTES (1999), VICENT CHULIÁ (1993, p. 9975), FONT GALÁN (1987, pp. 210 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1981A, pp. 927 y ss.). No obstante, esta pretendida buena fe objetiva tampoco es que esté exenta de dudas. Al final, la buena fe objetiva no deja de ser un estándar de conducta de rectitud, de lealtad y de honradez que «la ética social aprueba y considera como razonablemente exigible» [ATAZ LÓPEZ (2024, p. 196)]. En profundidad sobre la buena fe objetiva, entre otros, *vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2007B), MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1991A, p. 40) y DE CASTRO Y BRAVO (1985 reimpresión, pp. 88-90). En relación con el secreto empresarial, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 81 y ss.), quien claramente entiende que es un criterio desacertado.

⁹⁸ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (1993, p. 5).

incluso por las teorías darwinianas de la ley del más fuerte⁹⁹; no se trata de que, en esencia, la conducta *per se* sea correcta o incorrecta, como en su origen debió ser, sino que la valoración o el reproche desde la ética empresarial se hace, también, en parte, desde el análisis de las consecuencias de las conductas¹⁰⁰.

Desde esta perspectiva ética se sostiene que una de las actuaciones contrarias al leal y honesto funcionamiento del mercado es el aprovechamiento de los resultados ajenos sin que haya ningún motivo que justifique tal apropiación y explotación, casi como una traslación al mundo de los negocios de las razones que estaban detrás de la parábola bíblica de los talentos¹⁰¹. La construcción y conclusión, en definitiva, son muy sencillas: expresado en términos vulgares, «robar» está mal y «robar» incluye, entre sus objetos, la información ajena. La apropiación de información de otro es, por tanto, una conducta contraria «a las prácticas honestas del mercado» y a la ética empresarial.

Aunque sea una falacia de la generalización: si todo el mundo entiende que robar un producto de la competencia «está mal», igual de «mal» está apropiarse de la información de la competencia.

INCONVENIENTES Y OBJECIONES. Esta fundamentación plantea algunos problemas desde su base, pues ¿qué es lo ético y lo no ético? ¿Qué prácticas son honestas y cuáles son deshonestas?¹⁰² La moral y la ética no dejan de ser elementos que pertenecen a un mundo supraempírico en el que el «ser» se transforma en el «deber ser». La amplitud y vaguedad de estos términos¹⁰³ dificulta encontrar un fundamento claro para los secretos empresariales.

⁹⁹ Ya se advertía en el caso estadounidense *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), que la competencia en el mercado y su protección no podía «llevar a aceptar como regla de moralidad la ley de la jungla».

¹⁰⁰ Como indica MASSAGUER FUENTES (1999): «De ahí que en ningún caso pueda reprimirse con apoyo en límites éticos una conducta que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado». No se puede entender la visión que actualmente se tiene de la ética empresarial sin traer a colación la obra de PARETO (1945) y sus teorías de la distribución de los beneficios.

Para HILTY (2007, pp. 16 y ss.), esta filtración utilitarista en lo deontológico implica que toda construcción ética de los secretos empresariales, en realidad, es utilitarista. *Vid.*, igualmente, E. G. LONG (2016, pp. 125-147).

¹⁰¹ En relación con ello, *vid.* OHLY (2013, pp. 34-36) y HILL (1999, p. 75), afirmando directamente este último que «nadie puede recoger lo que no ha sembrado», en clara referencia al pasaje bíblico citado. Todo lo cual puede evocarnos igualmente la construcción del enriquecimiento sin causa o injustificado de nuestro Derecho, donde alguna de las teorías que lo han fundamentado parte precisamente de la idea de que no se puede obtener un beneficio sin causa para ello [sobre las diversas teorías que fundamentan esta institución *[vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1988, pp. 15 y ss.)]. Precisamente, HILL encuentra el fundamento de la protección de los secretos empresariales en la doctrina del enriquecimiento injusto, si bien entiendo que su posición es reconducible a las teorías lockeanas. Con todo, la construcción en torno al enriquecimiento injusto plantea algunos problemas. En primer lugar, que no explican por qué en concreto esta apropiación del esfuerzo ajeno debe ser considerada injusta, pues no se puede sostener que todo aprovechamiento de este tipo sea injusto *[vid.* los comentarios de GORDON (1992, pp. 149 y ss.)]. Y, en segundo lugar, para construir una doctrina del enriquecimiento injusto, se necesita que esta se asiente sobre un grupo de valores compartidos. ¿Y cuáles son estos valores? *Vid.* las críticas de BONE (2014, pp. 1830-1832).

¹⁰² El problema de toda fundamentación ética o moral es la falta de consenso sobre la relatividad o no de la moral, pues, como señala HART (1963, p. 80): el hecho de que una posición moral o ética tenga sólidos y amplios apoyos no es suficiente como para legitimar la toma de una decisión basándose en ella.

¹⁰³ MASSAGUER FUENTES (1999) afirmaba, por ejemplo, al analizar la Ley de Competencia Desleal que «en la determinación del contenido preciso de la norma de conducta emanada del artículo 5 LCD deben tenerse en cuenta asimismo los imperativos ético-jurídico-económicos de orden general, de la misma manera que en el ámbito del artículo

Dicho de otro modo: si somos incapaces de afirmar qué es lo ético en los negocios, ¿cómo vamos a encajar en él la razón de ser del sistema de protección de los secretos empresariales?¹⁰⁴

Es más, para construir esta argumentación se parte del categórico, sin justificación —o sin construcción que lo justifique—, de que la información pertenece a una concreta persona del comercio, ¿acaso esta apropiación originaria es ética? Ahora bien, esta misma crítica se podría realizar de las normas de competencia desleal, abstractas y repletas de fórmulas generales y cercanas a lo filosófico, y, en cambio, no han tenido excesivos problemas en encontrar un acomodo adecuado y un desarrollo por parte de la jurisprudencia y de la doctrina¹⁰⁵.

Lo cierto es que la cuestión de la ética empresarial en relación con los secretos empresariales suele plantearse en unos términos equivocados. Se busca justificar con la ética que se proteja la información¹⁰⁶, pero, en mi opinión, la ética comercial no da respuesta a esa cuestión o la da débilmente. La ética empresarial puede dar respuesta a la siguiente pregunta: una vez aceptado que la información pertenece a una persona —esta pregunta se responderá a través, por ejemplo, de las teorías lockeanas—, ¿hasta dónde se le debe otorgar protección?

Todos estamos de acuerdo en que hay una serie de límites en el comercio, quizá, en cambio, no estemos de acuerdo en cuáles son esos límites; y la ética subyace a los secretos empresariales en la determinación de sus límites¹⁰⁷. Es decir, no sirve para fundamentar la total

7.1 CC se exige con carácter general un ejercicio honesto y leal de los derechos»; y añade posteriormente, recopilando fragmentos jurisprudenciales, que se debe respetar «el comportamiento justo y adecuado, la moral social, las concepciones sociales vigentes en cada momento, el uso y la costumbre, las normas de la buena práctica comercial o ética comercial, la honestidad y juego limpio, [...] o] lo que objetivamente sea contraria a las exigencias de la buena fe [...], es decir], aquel comportamiento que no observe las normas de corrección y buenos usos mercantiles». Entonces, ¿qué es la honestidad en el comercio o la ética comercial? Se puede tener una idea conjugando todos ellos, pero la certeza brillará por su ausencia en gran cantidad de ocasiones. *Vid.*, también, LEMLEY (2007, pp. 23 y 24), CHIAPPETTA (1999, pp. 89 y ss.) y BONE (1998, p. 294).

¹⁰⁴ Por cada autor que ha defendido que la moral es única y universal, hay otro que ha sostenido que es relativa y que depende de cada hombre. Es una de las cuestiones de mayor importancia de la filosofía y a la que han dedicado esfuerzos encomiables —con frutos menos esplendorosos— los más diversos autores de la historia.

¹⁰⁵ KUR (2014, pp. 11 y ss.). Lo importante, si se sostiene que la ética empresarial es el fundamento de la protección de los secretos empresariales, es demostrar qué norma ética es la que se intenta proteger y, sobre todo, que tal norma no es solo una visión personal, sino que es un consenso del conjunto del mercado. En cierto modo, esto es lo que ha ocurrido históricamente en el estudio del Derecho penal, pues, aunque las normas no lo establecieran, hay un cierto consenso generalizado de que matar —sin añadir complementos o concreciones subjetivas— a una persona no es ético. Lo mismo habría que intentar mostrar alrededor de los secretos empresariales. Así, si entendemos el secreto como un bien inmaterial perteneciente a una persona, ¿su apropiación por parte de un tercero es ética o es contraria a ella? ¿Depende del medio o de la finalidad con que se haga?

¹⁰⁶ *Vid.*, *v. gr.*, las críticas de RISCH (2007, pp. 35 y ss.).

¹⁰⁷ Esta situación ha llevado a algunos autores, como SUÑOL LUCEA (2009, pp. 88 y 89), siguiendo a MASSAGUER FUENTES (1999), a afirmar que, en todo caso, son «imperativos ético-jurídicos-económicos» que se valoran de acuerdo no con unas pretendidas normas de moralidad comercial, sino de acuerdo con criterios de eficiencia económica salpicados de alguna nota ética, al estar expresamente prevista la protección y las conductas contrarias no permitidas, planteando que, si no existiera un respaldo positivo, entonces, quizá, sí que sería posible acudir a estos fundamentos. Si se quiere sostener que estos fundamentos son, en definitiva, económicos, es una cuestión que puede ser aceptada y, sobre todo, que estructuralmente puede estar bien construida. Pero la afirmación de que no son válidos los fundamentos éticos por existir la protección normativa, que sí que lo serían de no existir, es un error argumentativo. La construcción adecuada —y lo que entiendo que pretendían afirmar— consiste en sostener que los fundamentos éticos subyacen a la protección de los secretos empresariales, pero que el reflejo normativo de la protección hace que queden en un segundo plano.

existencia del sistema de protección, pero sí para determinar que determinadas conductas son reprochables, como sería el ejemplo típico del espionaje industrial¹⁰⁸. Al final, la protección actual deriva, si se quiere, de la ética empresarial apreciada por el poder legislativo.

Hay otro problema relacionado con las construcciones éticas y es que se basan en una falacia *ad populum*: como la mayoría considera que determinada conducta debería ser reprochable, la ética de la mayoría impone que lo sea. El relativismo imperante implica que, aunque la mayoría de la ciudadanía considere que una conducta no es ética, para otra persona puede ser que sí que lo sea y, si admitiéramos la idea de una moral universal, puede ser que la posición minoritaria fuera más cercana a ella que la posición mayoritaria¹⁰⁹. ¿El criterio de la mayoría es suficiente para imponer lo ético?¹¹⁰

Ahora bien, la ética comercial puede presentar su mayor desafío, a la vista del régimen jurídico, al intentar analizar la razón por la que la ingeniería inversa se considera lícita, cuando, de manera clara, sin esa expresa mención legal, podría entenderse que es una conducta claramente desleal. Quizá, la respuesta, en este caso, es la complementariedad de los fundamentos utilitaristas, sobre los que se volverá a continuación.

RECAPITULACIÓN. ¿Justifica la ética empresarial la protección de los secretos empresariales? Depende de lo que entendamos por ética, depende de qué valor demos a cada conducta, depende del momento, del lugar y de la persona. En definitiva, depende.

¿Es ética la ingeniería inversa? ¿Desmontar una innovación de un competidor e invertir grandes cantidades de dinero en ello es ético? ¿Es más ético que dar una parte de ese dinero a un trabajador a cambio de la información? ¿Es ético invertir dinero en descubrir paralelamente la invención de un competidor? ¿Es ético utilizar el secreto empresarial ajeno descubierto por casualidad o fruto de un descuido de su titular?¹¹¹

¹⁰⁸ Lo que subyace, en cierto modo, es una especie de principio general del derecho del enriquecimiento injusto o sin causa. *Vid.* OHLY (2013, p. 35).

¹⁰⁹ Piénsese en tantos episodios ominosos de nuestra historia, en los que la mayoría de una sociedad imponía su visión ética de determinados asuntos.

¹¹⁰ Tampoco serviría un criterio de la legitimidad de la mayoría. Está claro que las leyes que tenemos son consecuencia de las decisiones adoptadas por el poder legislativo, el cual es elegido por los ciudadanos. La adopción de una ley por la mayoría determina que esta sea vinculante, pero no implica que la ley que hayan adoptado, desde el punto de vista ético o moral, sea buena. Y ejemplos de esto los encontramos en la historia sin excesivas complicaciones.

¹¹¹ Como indica LEMLEY (2008, p. 322), el problema de esta construcción deontológica es precisamente responder de manera abstracta por qué en ciertas ocasiones se permite la licitud de la conducta y, en otras, en cambio, no. ¿Qué determina que sea lícito el «enriquecimiento» por parte de un tercero cuando accede al secreto empresarial a través de ingeniería inversa y que sea ilícito si lo descubre colándose en la fábrica del titular? Cuestiones nuevamente morales o éticas, que crean concatenaciones argumentativas de difícil solución. La ética cambia y nuestra sociedad con ella. En el citado caso de *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), se entendió que sobrevolar la instalación era una conducta reprochable que merecía una reacción jurídica. ¿En la actualidad, consultar la planta a través de *Google Maps* implicaría también que se incurriera en una conducta reprochable? ¿Es más reprochable sobrevolar que consultar un mapa online? Teniendo en cuenta la diferencia de costes, ¿no sería más «justo» proteger al que sobrevuela una planta y asume mayores costes que al que consulta simplemente por internet un mapa? Igualmente interesante es el estudio de WIESNER y CAVA (1988, pp. 1076 y ss.) sobre cómo apropiarse lícita y éticamente de secretos empresariales ajenos, cuyo título es claramente provocativo: «Stealing Trade Secrets Ethically».

Apreciaciones que se ven afectadas por una cantidad ingente de condicionantes que afectan al Derecho e, incluso, por lo que parece, a la ética. ¿Sirve, por tanto, para fundamentar la protección? Completamente, no. Modifico la pregunta: ¿contribuye, en cambio, a su mayor fortaleza? Aquí, tal vez, aparecerían de nuevo las dudas y volveríamos al debate de si es ético proteger la información o de si es ético negar ciertas apropiaciones de informaciones¹¹². Es un fundamento que subyace, hay «algo» de él que se nota que se ha filtrado en la regulación. En cambio, lo que me parece indudable, es que la moral empresarial explica fundamentalmente por qué no podemos apropiarnos de lo ajeno, complementándose, como se verá seguidamente, con la teoría lockeana, que nos explica qué es lo ajeno.

1.2. El esfuerzo y el trabajo

LAS TEORÍAS LOCKEANAS. Uno de los fundamentos tradicionales, en general, de la propiedad intelectual es la teoría de LOCKE acerca de la atribución de los bienes¹¹³. Así, de acuerdo con este autor, los bienes pertenecen a quien con su esfuerzo y trabajo los obtiene. Y, por lo tanto, siguiendo esta posición, cualquier bien inmaterial, entendiendo dentro de ellos, también, la información, pertenece a quien lo desarrolla¹¹⁴. El sujeto recopila los datos preexistentes, los ordena y obtiene la información, la cual solo tiene valor, de acuerdo con esta teoría, como consecuencia del desarrollo realizado por determinada persona. Sería, por tanto, injusto que una persona no recibiera los frutos de su esfuerzo y que estos directamente pertenecieran a la sociedad, sin haber recibido compensación alguna. Esta teoría podría encajar sin grandes complicaciones en la fundamentación de los secretos empresariales, aunque podríamos mostrar ciertos reparos¹¹⁵.

PRIMERA OBJECIÓN. LOCKE no hizo referencia a las creaciones intelectuales —jamás se lo planteó—, sino que hacía referencia a los bienes materiales preexistentes y a su transformación por parte del hombre¹¹⁶. En principio, la estructura del planteamiento podría ser igualmente trasladable a los bienes inmateriales, pues los mismos se obtienen también a través del esfuerzo y del trabajo de las personas¹¹⁷. Si bien la estructura —o ideas básicas de la teoría de LOCKE— podría ser trasladable, hay ciertos elementos de la teoría que presentan puntos de fricción y, en

¹¹² Amplitud que, nuevamente, podemos vincular con la imprecisión del concepto de «secreto empresarial».

¹¹³ LOCKE (2006).

¹¹⁴ Así lo han defendido, entre otros, GARINOT (2013, pp. 80 y ss.), CLAEYS (2011, *in fine*), RISCH (2007, pp. 28 y ss.) y GORDON (1993, pp. 1540 y ss.). En los primeros casos estadounidenses fue una argumentación bastante utilizada. *Vid.*, v. gr., *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868), donde se afirma que «[s]i un hombre establece un negocio y lo hace valioso por su habilidad y atención, el fondo de comercio de ese negocio es reconocido por la ley como propiedad». Igualmente, se utiliza habitualmente para justificar los denominados *property rights*, entre los que se incluyen los secretos empresariales. *Vid.* ANDREW (1985, pp. 529 y ss.) y BECKER (1977, pp. 60 y ss.).

¹¹⁵ En general, sobre esta teoría y su aplicación a la propiedad intelectual —no exclusivamente a los secretos empresariales— y los reparos que puede plantear, *vid.* MERGES (2008, pp. 1179 y ss.), HUGHES (2006, pp. 993 y ss.), GORDON (1992, pp. 1533 y ss.) y HETTINGER (1989, pp. 31 y ss.).

¹¹⁶ *Vid.* los comentarios de RISCH (2007, pp. 23 y 24), aunque este autor termina considerando (pp. 30 y 31) que, mientras de manera general se acepte la teoría de LOCKE, esta teoría podrá ser el fundamento de los secretos empresariales.

¹¹⁷ El primero que aplicó los razonamientos de LOCKE a los bienes inmateriales fue PÜTTER (1774, pp. 25 y 26). Y desde entonces es una constante en materia de propiedad intelectual. Sobre esta evolución, *vid.* ANN (2004, *passim*).

particular, uno que lo dificulta realmente, pues, según el autor inglés, era necesario, para que la apropiación fuera posible, que quedasen todavía suficientes bienes comunes para los restantes miembros de la comunidad¹¹⁸. El problema es el siguiente: el derecho sobre un bien inmaterial implica que los restantes sujetos no puedan hacer uso de este bien, de los mismos elementos que lo constituyen, por lo que no se cumpliría aquella exigencia de LOCKE, ya que, si una persona obtiene un derecho sobre un bien inmaterial, el resto de las personas verán limitadas sus posibilidades y no tendrían acceso a tales bienes¹¹⁹. No obstante, paradójicamente, este problema se puede salvar porque, tal y como está establecido en la Ley de Secretos Empresariales, cualquier persona que llegue por medios lícitos al secreto empresarial podrá utilizar la información que lo constituye. Es decir, el problema de base que se plantea respecto de los bienes inmateriales y la teoría de LOCKE no se da en relación con el secreto empresarial porque su titular no puede impedir que otro lo utilice igualmente siempre que se haya obtenido lícitamente¹²⁰.

Cuestión distinta es que consideremos que la teoría de LOCKE no es deontológica, sino utilitarista. Se ha propuesto por algún autor¹²¹ que la teoría de atribución lockeana solo es predicable respecto de los bienes que, aunque no sean escasos, son rivales porque es necesario determinar quién va a consumirlo. Ante la imposibilidad de contar con el consentimiento de todas las personas del mundo para que un solo individuo obtenga la propiedad de un bien, se acude al criterio —sustitutivo del consentimiento— de que el trabajo y el esfuerzo en obtener un bien suplen el consentimiento general. Si se entiende de ese modo, el criterio del trabajo y del esfuerzo no se podría aplicar a los bienes inmateriales porque estos bienes son no-rivales. El consumo de uno por parte de un sujeto no impide que otro sujeto consuma ese mismo bien inmaterial y, por lo tanto, no se requiere el consentimiento de todos los seres humanos. Y, si no es necesario ese consentimiento, tampoco es necesario arbitrar un salvoconducto —la teoría de LOCKE— para apropiarse el bien. Y, por lo tanto, se trata de una teoría que no se debería aplicar a los secretos empresariales¹²².

Estos reparos podrían salvarse apartándose de la construcción lockeana, pero manteniendo su esencia, es decir, olvidándose del problema de los bienes rivales, extendiéndolo a todos los bienes y entendiendo que los frutos del trabajo y del esfuerzo pertenecen a la persona que ha llevado a cabo tales trabajos y que ha invertido tales esfuerzos con independencia de las características del bien. En definitiva, se trata de reconstruir la teoría de LOCKE para adaptarla

¹¹⁸ Al respecto, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 266 y ss.) y HUGHES (1988, pp. 327 y ss.).

¹¹⁹ Sobre esto, *vid.* C. J. CRAIG (2002, pp. 25 y ss.) y HETTINGER (1989, pp. 29 y ss.). Cabe recordar igualmente el caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991), en el que el tribunal entendió que el contenido de una guía telefónica no era susceptible de ser protegido por el simple hecho de que se realizó «con el sudor de la frente».

¹²⁰ Igualmente, *vid.* las críticas de STERK (1996, *passim*), quien entiende que, en general, las teorías deontológicas son insuficientes, por su vaguedad, como para justificar cualquier limitación al libre comercio.

¹²¹ SHIFFRIN (2001, *passim*). Lo cual, según LEMLEY (2005A, p. 1068), implica que la teoría de LOCKE es insostenible, pues, si tiene que recurrir a argumentos utilitaristas, implica que su contenido deontológico es inexistente.

¹²² *Vid.* las reflexiones de GORDON (1993, pp. 1533 y ss.).

a una realidad que él no previó, lo cual serviría para fundamentar qué es lo ajeno y qué no en el marco del comercio.

SEGUNDA OBJECCIÓN. El régimen legal actual de los secretos empresariales no encaja a la perfección con esta teoría lockeana al no justificar por qué razón no se protege al titular del secreto empresarial frente a cualquier obtención, utilización o revelación de su secreto, sino que solo le protege cuando estas conductas sean calificadas de ilícitas. Es decir, si la información le pertenece por el hecho de haberla desarrollado, siguiendo esta teoría, el ordenamiento jurídico le debería proteger ante cualquier quebranto de su relación jurídica. A este embiste se le puede intentar hacer un recorte: la regulación actual no implica que desaparezca totalmente la teoría de LOCKE de la fundamentación de la protección de los secretos empresariales, pero sí que será matizada, buscando el *aurea mediocritas*, el punto intermedio entre todos los intereses en juego. El equilibrio se encontraría, entonces, en un reconocimiento parcial de la teoría del trabajo y del esfuerzo, pues se le otorga el derecho sobre el secreto empresarial, pero condicionada la protección a que la conducta del tercero sea calificada de ilícita¹²³.

¿Cómo se justifica la validez del descubrimiento independiente? Es decir, si dos personas independientes obtienen un mismo resultado, el régimen del secreto permite a ambas aprovecharse económicamente de él, por lo que el criterio del trabajo «no podría proporcionar un criterio de decisión para atribuir el derecho» a uno o a otro, sino que lo otorgaría a ambos y, en el caso de los secretos empresariales, eso podría implicar que dejase de ser secreto empresarial¹²⁴. Lo que sucede es que los supuestos de concurrencia de titularidades escapan en todo caso de los esquemas tradicionales de nuestros derechos patrimoniales, por lo que siempre serán excepciones u objeciones.

TERCERA OBJECCIÓN. Una crítica similar podría realizarse desde la perspectiva de la información que es protegida y protegible, ya que se hace depender la protección de que reúna el carácter de secreta. Si se aplicara la teoría de LOCKE, el titular de la información tendría un derecho sobre ella con independencia de que la mantenga o no en secreto. Si la ha desarrollado, ¿por qué no le van a corresponder los derechos sobre ella? De nuevo, se condiciona la protección al mantenimiento de la confidencialidad, advirtiendo al titular de la información de que si la hace pública, perderá la recompensa que el ordenamiento jurídico le había otorgado¹²⁵.

¹²³ En cambio, BONE (2014, pp. 1823 y 1824) directamente niega por ese hecho que la teoría de LOCKE sirva de fundamento para la protección de los secretos empresariales. Sin embargo, como indico en el texto, es innegable que el régimen no se corresponde totalmente, pero ello no supone que no pueda hacerse referencia a ella de manera parcial o que parte de ella no sirva de fundamento.

¹²⁴ ASCARELLI (1970, p. 277).

¹²⁵ No faltan autores, como CLAEYS (2011, pp. 33 y ss.), que han entendido que precisamente el carácter secreto de la información es lo que permite afirmar que «pertenece» a un sujeto; si solo la conoce él, se tiene la certeza de que la información ha sido fruto de su trabajo y de su esfuerzo, mientras que si es pública no hay forma posible —o será más complicado— demostrar que la información ha sido obtenida con su trabajo y con su esfuerzo. Esta argumentación presenta un problema. CLAEYS sostiene que con el régimen se protege el trabajo y no la idea en sí, pero esta construcción no determina que la conclusión se extraiga de la premisa que sostiene. Si se protege el trabajo, se protegerá con independencia de que se mantenga secreta la información.

CUARTA OBJECCIÓN. ¿Por qué algo pertenece a alguien por el hecho de su esfuerzo? Es decir, ¿por qué debemos acoger esta teoría si no hay nada que la sustente? ¿Por qué seguimos a LOCKE y no a HOBBS?¹²⁶ ¿Por qué damos más importancia al esfuerzo, como base de la atribución de bienes, que a los costes?¹²⁷ ¿Qué justifica que, sin ningún elemento subyacente, nos decantemos por una teoría de la atribución u otra? En realidad, no hay nada que permita decantarse por una o por otra, más allá de nuestras propias convicciones¹²⁸.

RECAPITULACIÓN. La base de la teoría de LOCKE subyace a la protección de los secretos empresariales, pero no sirve completamente para fundamentar su regulación y su protección, pues por cada respuesta que da, crea otro interrogante. Por ello, esta construcción argumentativa es necesario completarla con las restantes expuestas y que se seguirán exponiendo. Forman parte del sustrato que lo construye todo, tal y como se reconoce expresamente en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales cuando se afirma que la violación de secretos empresariales compromete «la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación». Si a esta oración no subyace el espíritu de LOCKE, ¿de dónde surge o proviene esa concreta expresión, «las ventajas que le corresponden»? ¿Por qué le corresponden? Podría ser perfectamente porque fue el titular de la información quien invirtió su tiempo y su esfuerzo en desarrollarlas. Y no solo eso, sino que, además, a través de esa misma argumentación —los frutos pertenecen a quien con su esfuerzo los ha obtenido—, se permite hasta cierto punto justificar la licitud de la ingeniería inversa y del descubrimiento independiente, pues, en ambos, al menos de manera abstracta, se invierte un considerable esfuerzo en obtener esa información que, en principio, era ajena, pero que, por el esfuerzo invertido, se convierte, aunque sea parcialmente, en propia.

1.3. La equidad como base de la justicia

LA TEORÍA CONTRACTUALISTA. Casi para responder a algunas de las objeciones que se han planteado en los puntos anteriores surge la denominada teoría de la justicia como equidad para intentar encontrar un fundamento que complemente los espacios dejados en blanco por las anteriores fundamentaciones deontológicas, cuyo origen, si bien se remonta en el tiempo, puede encontrarse principalmente en la obra de RAWLS¹²⁹. Este autor buscaba superar el utilitarismo reinante en la época a través de una teoría sobre la justicia desnuda de cualquier

Cabe destacar que en el caso *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215 (1918), casi de manera aislada, se reconoció que una información, aunque ya estuviera publicada, estaba protegida porque había sido adquirida con trabajo honesto.

¹²⁶ Vid. RISCH (2007, pp. 30 y 31). HOBBS consideró que cada uno es libre de tomar lo que quiera, sea suyo o de otra persona, hasta que la sociedad en su conjunto establezca una norma.

¹²⁷ Si siguiéramos a COASE (1960, pp. 1 y ss.), en cambio, la atribución depende de los costes de transacción, por lo que no necesariamente atribuiríamos la información a quien la hubiera desarrollado. Vid., en relación con las teorías de COASE y los secretos empresariales, LEMLEY (2005A, pp. 1038 y 1039).

¹²⁸ NOZICK (2014, pp. 111 y ss.) se cuestiona no solo por qué debe triunfar la perspectiva de LOCKE, sino también cómo deberían, en su caso, delimitarse los derechos de acuerdo con tal teoría.

¹²⁹ RAWLS (2012) publicó en el año 1971 la fundamental *Teoría de la justicia*, obra con una enorme influencia en la filosofía política y en otras tantas ramas del saber.

influjo de factores naturales o artificiales, pues entendía que la justicia debía estar dirigida a construir una sociedad que permitiera conciliar la libertad y la igualdad, debiéndose asignar a cada individuo, conforme a ambos principios, los derechos y deberes, las ventajas y las desventajas sociales. ¿Cómo se produciría tal reparto? A través de la equidad, elemento que consideró que era la base de la justicia. Para ello ideó un escenario en el que un grupo de sujetos racionales debe tomar decisiones acerca de la distribución de los bienes y derechos, pero sin conocer qué posición ocuparán tras tomar la decisión y sin tener en cuenta la sociedad —y sus circunstancias— a la que se aplicará, buscando una absoluta abstracción o, siguiendo la terminología del autor, estando los sujetos bajo un «velo de ignorancia», es decir, negocian el reparto de los derechos y deberes sin conocer la posición que ostentarán y cuáles les corresponderán. ¿Cómo decidirán los sujetos cuál es la postura adecuada? A través de un equilibrio entre los mencionados principios. Así, en condiciones de incertidumbre, señala el autor que «habremos de adoptar la alternativa cuyo peor resultado sea superior al peor de los resultados de las otras alternativas»¹³⁰, es decir, no centrarse en cuál de las alternativas da un mejor resultado para el beneficiario, sino en cuál da el menor resultado lesivo para el perjudicado.

Esta teoría tiene un traslado aparentemente cómodo a los secretos empresariales, puesto que, en particular, sirve para intentar entender por qué razón ciertas conductas de terceros son lícitas y, en cambio, otras no lo son¹³¹. Trayendo aquí la construcción de RAWLS, podríamos encontrarnos las siguientes opciones —entre otras—:

(i) La opción A es la protección total sin posibilidad de que ninguna persona pueda obtener, utilizar o revelar los secretos empresariales de otra persona con independencia del modo en que hayan sido descubiertos.

Si se elige esta opción, el titular del secreto empresarial sale reforzado, con una posición fortísima al tener un derecho sobre el secreto empresarial omnímodo, pero, en cambio, cualquier competidor, lo descubriese como lo descubriese, no podría hacer uso de la información, dejándole en una posición debilitada, ante la ausencia de límites temporales.

(ii) La opción B admite la licitud del descubrimiento de la información por cualquier medio.

Si se elige, el titular del secreto empresarial estaría en una posición desfavorable, pues cualquier descubrimiento del secreto, con independencia de los medios utilizados, sería

¹³⁰ RAWLS (2012, p. 144).

¹³¹ Vid. las reflexiones de LANDES y POSNER (2003, pp. 369-371). Fuertemente influenciado por la teoría de RAWLS se encuentra SCHEPPELE (1988, pp. 60 y ss., 240 y ss. y 308 y ss.), quien defiende que, en sede de secretos empresariales, existe un contrato social que protegería «la santidad de las relaciones confidenciales». Además, sostiene (pp. 79 y 80) que los posibles titulares de secretos empresariales no quieren sufrir grandes perjuicios, ni tener grandes pérdidas, pero, al mismo tiempo, están dispuestos a arriesgarse en parte siempre que puedan ganar. Por lo que la decisión que tomaron en aquel momento hipotético previo sería una situación que les permitiría obtener ventajas si fueran los agraciados, pero que no les dejaría en una posición pésima si no lo fueran.

considerado lícito, mientras que cualquier competidor sabría que, con independencia de los medios, si lo descubre, podría explotarlo.

(iii) La opción C implica la protección de los secretos empresariales, pero permitiéndose la obtención, utilización y revelación de los secretos empresariales ajenos cuando la información se hubiera descubierto de ciertas maneras.

Si se optara por esta, el titular del secreto empresarial tendría una protección relativa del secreto, con la tranquilidad que ello le aporta, mientras que cualquier competidor podría obtenerlo, utilizarlo o revelarlo siempre que su descubrimiento se considerara lícito de acuerdo con las normas que se establecieran.

¿Cuál de todas las opciones se escogería? Se ordenan todas las posiciones que dan un mal resultado y se escoge el «menos malo». Posiblemente, en esta ocasión, de entre todas ellas, la que dejaba una posición mejor de entre las malas sería la opción C, en la que se tiene protección, reduciéndose los posibles resultados negativos derivados de la violación del secreto, pero, al mismo tiempo, es una protección matizada, admitiéndose el descubrimiento lícito de terceros en las circunstancias que se determinasen. Está claro que si el sujeto supiera que va a ser el titular del secreto empresarial escogería la opción A; si no lo fuera, elegiría la opción B. En cambio, la incertidumbre de no saber qué posición se podrá ocupar en el futuro —o si se ocuparán ambas— conlleva que la solución que tiene unos efectos menos perjudiciales para el conjunto de los sujetos que intervienen en el comercio sea aquella que protege el secreto empresarial, pero permite que terceros puedan llegar a ellos de manera lícita¹³². Compensa al titular del secreto empresarial la posibilidad de que otro lo descubra, por ejemplo, a través de ingeniería inversa, porque, a lo mejor, en el futuro él será el otro.

Ahora bien, al admitir que la frontera está en la licitud de las medidas de obtención, utilización o revelación de la información, el problema se traslada y, en función de cómo se interprete esa licitud, el sistema puede acercarse a la opción A o a la opción B.

Sin embargo, la gran utilidad de esta teoría es que puede servirnos para intentar comprender por qué razón es lícita, por ejemplo, la ingeniería inversa. La configuración de la protección del secreto empresarial no tiene límite temporal, a diferencia de cualquier otro derecho sobre un bien inmaterial. Se trata de una extensión temporal sin precedentes en esta materia. El titular del secreto, a cambio de esta ausencia de límites temporales, admite que su secreto pueda ser descubierto lícitamente por terceros. La posibilidad de disfrutar del aprovechamiento económico exclusivo del secreto empresarial determina que se ceda en otras parcelas de la protección otorgada: la licitud de ciertas conductas. En la ponderación de ventajas e inconvenientes, se busca que la balanza de la justicia satisfaga de la manera más eficiente a todos los agentes del mercado.

¹³² Desde otra perspectiva, llega a la misma conclusión GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 255). GALLOUX (2014, p. 129) entiende, por ejemplo, que el conjunto de los actores del mercado sale más beneficiado aceptando la licitud del descubrimiento independiente que, por ejemplo, aceptando la licitud de cualquier tipo de obtención de la información secreta.

OBJECIONES. La principal crítica que se puede realizar a esta fundamentación es que se trata de una idealización que no tiene un sustrato real y que, por tanto, «las empresas no aceptarían los términos del acuerdo en el mundo real»¹³³. Está claro que el acuerdo ya se ha tomado por parte del legislador, pero ello no empece que se cuestione si realmente habría sido la opción elegida por aquellos sujetos racionales y desconocedores de cuál será su situación final. ¿Las empresas se pondrán de acuerdo sobre esta situación?¹³⁴. Y hay otro problema añadido en esta teoría y es que parte igualmente de una visión ética o moral. ¿Es realmente mejor aceptar la licitud de la ingeniería inversa que la del soborno por los conocimientos de un trabajador? La teoría contractualista de RAWLS exige entrar de nuevo en los problemas éticos y morales que se expusieron al tratar la ética empresarial¹³⁵. Por ello, esta teoría debe complementarse con las otras. No son compartimentos estancos; todas ellas contribuyen a entender y a razonar no solo si los secretos empresariales deben ser protegidos, sino en qué grado deben ser protegidos.

RECAPITULACIÓN. Esta teoría presenta elementos que sirven para justificar algunos puntos concretos de la protección de los secretos empresariales. Y abstractamente es atractiva, pues cuando los sujetos no saben si serán titulares de informaciones confidenciales o si serán quienes buscan acceder a las informaciones de otros, se opta por la postura que determine la posición menos perjudicial entre las malas. Esta fundamentación no da una respuesta terminante, pero sí que permite apuntalar la razón por la que ciertas conductas son lícitas o no; una fundamentación que posiblemente el legislador tuvo en cuenta, en particular, como se ha dicho, para determinar qué conductas deben ser consideradas lícitas a cambio de una protección que, en principio, no tiene un límite temporal prefijado.

2. Los fundamentos utilitaristas

LA FUNDAMENTACIÓN ECONOMICISTA O UTILITARISTA. De un tiempo a esta parte, tanto a nivel legislativo como a nivel doctrinal, se sustenta la protección de los secretos empresariales a través de, principalmente, teorías economicistas o utilitaristas¹³⁶, que buscan justificar la

¹³³ TRALLERO OCAÑA (2021, p. 26). En el mismo sentido, *vid.* RISCH (2007, p. 34) y BONE (1998, pp. 232 y 233).

¹³⁴ BONE (1998, pp. 290 y ss.).

¹³⁵ RISCH (2007, *in fine*).

¹³⁶ *Vid.*, v. *gr.*, los considerandos de la Directiva de Secretos Empresariales o el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales. *Vid.* SCHULTZ y LIPPOLDT (2014), OHLY (2013, pp. 25 y ss.), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 89 y ss.), LEMLEY (2008, *passim*), SAUNDERS (2006, pp. 228 y ss.), CHALLY (2004, pp. 1274 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1999), PACE (1995, pp. 427 y ss.), FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 62 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 164 y ss.).

Estas fundamentaciones no dejan de ser un traslado a esta materia de las teorías filosóficas utilitaristas, encabezadas por las obras de BENTHAM, en particular su *Introducción a los principios de la moral y la legislación*, y de MILL, *El utilitarismo*, que propugnaban que la valoración de lo correcto o incorrecto, adecuado o inadecuado, debía realizarse partiendo de los resultados, de los efectos que causasen, en definitiva, de la utilidad de la actuación realizada.

Estas ideas trasladadas a la propiedad intelectual se ven de manera muy sencilla en la mayoría de los autores señalados y, en general, en la mayoría de la legislación —es el enfoque que ha prevalecido—: los beneficios que comporta otorgar un derecho de exclusiva sobre la información son superiores a los inconvenientes o a la cuestión de si la acción llevada a cabo pudiera ser moralmente reprochable [sobre estos enfoques en la propiedad intelectual, entre otros, *vid.* GOOLD y D. A. SIMON (2024, pp. 721 y ss.), SNOW (2021, pp. 75 y ss.), FROMER (2012, pp. 1745 y ss.) y MENELL (2003, *passim*)].

limitación al comercio, a la libre competencia —en este caso, a través del régimen de los secretos empresariales— por las consecuencias positivas que se derivan de su adopción. Son actualmente las mayoritarias, entre otras razones, porque lo ético y lo moral, aunque cada cierto tiempo resurgen, han pasado por lo general a un segundo plano. Con ello no queremos expresar que la lealtad, la ética o la moral comercial hayan desaparecido, pero sí que es cierto que en la actualidad no parece que tengan el peso que en su día pudieron llegar a tener. De esta suerte, las fundamentaciones del régimen de los secretos empresariales han virado principalmente hacia los beneficios económicos que de esta se pueden derivar para los titulares de la información secreta, hasta el punto de que la doctrina ya no discute la virtualidad de estas fundamentaciones, sino que acepta —casi como dogma— que los derechos sobre bienes inmateriales se justifican por su función económica¹³⁷.

2.1. El fomento de la innovación

EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN. El fomento de la innovación se ha convertido en el leitmotiv de la protección de los secretos empresariales; un fundamento, en esencia, compartido con el empleado habitualmente para justificar los tradicionales derechos de propiedad intelectual¹³⁸.

Al final, la prevalencia de esta fundamentación es hasta cierto punto lógica, pues, como señala CHIAPPETTA (1999, p. 93), los secretos empresariales se relacionan directamente con el valor económico de la información. Se ha llegado a afirmar por algún autor [*vid.*, v. *gr.*, BUSTILLO SAIZ (2020, p. 23)] que las fundamentaciones deontológicas son o deben ser abandonadas «no solo por apoyarse en nociones vagas (p. ej. la teoría de la justicia, que ve los secretos como resultados de habilidades y trabajos que deberían ser protegidos, o la moralidad de los negocios), sino sobre todo porque en un sistema de economía de mercado no hay una prohibición general de la imitación, [y] como regla, la información está en dominio público y la moralidad general comercial no impide usar libremente la información. En consecuencia, los estándares de moralidad únicamente permiten fundamentar la prohibición de conductas particulares, como sucede con la ruptura de la relación de confidencialidad o el robo de secretos, pero fallan a la hora de ofrecer soluciones para asuntos más controvertidos, como sucede con los límites del *reverse engineering* o el derecho que corresponde a los trabajadores una vez que han terminado la relación de empleo».

Estas construcciones contra los argumentos deontológicos, aunque comprensibles, obvian un elemento esencial y es que todavía la lealtad en el comercio, entendida en un sentido amplio, como una consecuencia de la buena fe, sigue estando plenamente vigente. La misma esencia de los secretos empresariales pone un pie en esa lealtad, en esa confianza legítima. Negar la validez o la importancia de estos fundamentos es negar la mitad de la base sobre la que se ha construido la figura del secreto empresarial.

¹³⁷ MERGES (1995, pp. 107 y 108).

¹³⁸ En profundidad sobre estos fundamentos, *vid.* BENTLY y SHERMAN (2014, pp. 91 y ss.), COOTER y ULEN (2012, pp. 112 y ss.), BESEN y RASKIND (1991, pp. 3 y ss.) y HUGHES (1988, *passim*). Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos fundamentos son posteriores a que aparecieran las primeras leyes protectoras de la propiedad intelectual. Son fundamentos buscados posteriormente para adaptar las normas previas a los tiempos modernos. Las primeras leyes de propiedad intelectual buscaban tanto evitar que los profesionales cualificados de ciertos Estados se fueran a otros Estados con sus conocimientos, como atraer a profesionales de otros Estados ofreciéndoles a cambio monopolios sobre el producto en cuestión. No había ninguna idea utilitarista relacionada con la eficiencia económica [*vid.* KOSTYLO (2010, *passim*) y MERGES (1995, pp. 103-107)]. ¿Y por qué es importante esta apreciación? Porque realmente todo este apartado —y el anterior dedicado a los argumentos deontológicos— es una búsqueda de justificación *ex post*. Actualmente, la Ley de Secretos Empresariales reconoce la protección de estas informaciones y la búsqueda de una fundamentación tiene una utilidad relativa desde el momento en que una norma positiva prevé expresamente la protección. Por otro lado, sirve también para recordar que los fundamentos han ido variando y que incluso las teorías que los sustentan varían al mismo tiempo que la sociedad, por lo que aquellos autores, como se verá, que han criticado alguno de los fundamentos atendiendo a un criterio temporal parecen obviar que precisamente el elemento temporal determina que el fundamento pueda cambiar.

Se afirma que la protección de estos bienes inmateriales proporciona un incentivo económico para la inversión privada en la producción de conocimientos e informaciones, un incentivo para la inversión en innovación. Al dar los medios jurídicos necesarios para excluir a otros sujetos del uso de tales conocimientos, se aumentan de este modo los rendimientos que se esperaban de ella. La innovación, en definitiva, es uno de los elementos esenciales del mercado y de la economía en los que estamos inmersos y, a través de la protección de los secretos empresariales —y, en general, de la propiedad intelectual—, se consigue promoverla, al generar suficientes incentivos que compensen su inversión¹³⁹, pues se convierte la información en un bien escaso y se le arrebató su condición de bien público¹⁴⁰. A través de esta teoría, en definitiva, lo que se sostiene es que una sólida protección de los resultados innovativos implica —o se traduce en— un aumento de la creación y de la innovación¹⁴¹. Ahora bien, si la acogemos, ¿hasta dónde debe llegar la protección de los secretos empresariales?

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN? Aunque definir el término «innovación» exceda de nuestro cometido, no podemos referirnos constantemente a ella presuponiendo su concepto o sin, al menos, delimitar a grandes rasgos el concepto que aquí se utilizará, ante la gran cantidad de definiciones que se podrían manejar de este término, el cual ha sido estudiado desde una gran multitud de perspectivas, desde filosóficas hasta económicas o jurídicas. Dado el vastísimo objeto de los secretos empresariales, consideramos que posiblemente las teorías de la innovación desarrolladas por SCHUMPETER son las que mejor permiten comprender la extensión de esta institución. El economista austriaco, atendiendo a diferentes factores, definió la innovación o bien como la introducción de nuevos productos o de nuevas calidades o cualidades en los productos; o bien como la introducción de nuevos métodos de producción, con independencia de que sean o no invenciones científicas; o bien como la apertura de nuevos mercados o de nuevas fuentes de materias primas o de semimanufacturas; o bien la creación de nuevas estructuras organizativas en la industria¹⁴².

¹³⁹ Lo resume acertadamente SUÑOL LUCEA (2009, p. 90): «sentado que la creación de información empresarial lleva aparejada la satisfacción de ciertos costes previos y dada la facilidad con la que puede accederse a ella o aprovecharse sin apenas contraprestación, de no existir un mecanismo legal destinado a protegerla, los incentivos para invertir en su desarrollo se reducirían ostensiblemente, puesto que los terceros podrían disfrutar de ella sin soportar los costes asociados a su creación. Ello no solo proporcionaría a estos últimos una mejora en su posición competitiva (en forma de precios más bajos, etc.) que no está basada en la eficiencia de sus propias prestaciones, sino que, además, y lo que es realmente importante, comportaría correlativamente la destrucción o privación de la ventaja ganada por el que desarrolló la información, esto es, de la oportunidad o simple expectativa de recuperar la inversión realizada».

¹⁴⁰ Así lo indicaba ya, por ejemplo, DOERFER (1967, p. 1454) cuando afirmaba que la protección estadounidense de los secretos empresariales «fomenta la invención al proporcionar el incentivo de obtener y preservar en el tiempo una ventaja competitiva». En un sentido similar, también *vid.* CLAEYS (2013, pp. 417 y ss.), LEMLEY (2008, pp. 326 y ss.), CHALLY (2004, pp. 1269 y ss.), POOLEY y BRATIC (1999, pp. 69 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, *passim*).

¹⁴¹ No dudaban en afirmarlo, POOLEY *et al.* (2020, § 1.02) cuando señalaban que la protección estadounidense de los secretos empresariales era un «imán para el capital».

¹⁴² Sobre el concepto de «innovación», *vid.* SCHUMPETER (2021 reimpresión, *passim*; 2010 reimpresión, *passim*; 1935, pp. 2-10). Se puede tener en cuenta, también, aunque sea más restrictiva la definición del *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación*, realizado en 1992 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Oficina Europea de Estadísticas, en el que se contempla la innovación como «la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar

Una definición tan amplia presenta una ventaja indudable en relación con el régimen jurídico de los secretos empresariales: si el secreto empresarial se caracteriza por la imprecisión y heterogeneidad de su contenido, necesitamos una definición de «innovación» que pueda respaldar tal imprecisión y heterogeneidad. El secreto empresarial puede incluir toda información técnica —lo cual erige, hasta cierto punto, a este régimen en uno complementario al tradicional de las patentes¹⁴³. El innovador puede decidir cuál de los dos regímenes, patentes

de trabajo o las relaciones exteriores». En general, sobre la innovación, entre otros, *vid.* KOCHETKOV (2023, pp. 263 y ss.), MOTTA y MORERO (2020, pp. 23 y ss.), DENONCOURT (2020, *passim*), GODIN (2019, *passim*; 2008, pp. 343 y ss.), FAGERBERG, FOSAAS y SAPPRASERT (2012, pp. 1132 y ss.), MARTÍN (2012, pp. 1219 y ss.) y SUNDBO (2003, *passim*).

¹⁴³ Así lo destacan en particular, FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 64 y 65). Y en un sentido similar se pronunciaron los tribunales estadounidenses en el fundamental caso de su jurisprudencia, *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974). En este caso, *Harshaw Chemical Co.* desarrolló durante décadas procesos químicos, obligando a sus trabajadores a la firma de acuerdos de confidencialidad para preservar los procesos creados que no eran patentables. Al cabo de un tiempo, una serie de trabajadores de esta compañía se unieron a *Bicron Corp.*, compañía rival de *Harshaw*, consiguiendo, tras su contratación, realizar un proceso químico similar al de la competencia. En un primer momento, los tribunales declararon que no había habido ninguna apropiación y que, sobre todo, la legislación estatal de los secretos empresariales invadía el ámbito de aplicación de la legislación federal de patentes, que debía encargarse de promover la innovación. No obstante, finalmente, el máximo tribunal de los Estados Unidos de América concluyó que «la política de patentes de fomento de la innovación no se ve alterada por la existencia de otra forma de incentivo a la innovación. En este sentido, los dos sistemas [patentes y secretos empresariales] no están en conflicto, ni nunca lo estarán. [...] La legislación de secretos empresariales fomentará la innovación en áreas en las que la legislación sobre patentes no llega, e impulsará al innovador independiente». Se trata, en definitiva, de dos sistemas complementarios, símbolo de la libertad que existe en esta materia. En el momento de encontrarse ante una información patentable, innovadora, su titular tiene tres opciones: i. patentarla; ii. acudir a la protección del secreto empresarial; y iii. divulgarla públicamente. Cualquiera de las tres opciones tiene sus ventajas y desventajas, tanto del punto de vista individual como colectivo, pero una de las grandes virtudes del sistema de protección de la información y de los conocimientos es el enorme peso que tiene la autonomía de la voluntad para decidir acerca de estas protecciones.

Una situación y una conclusión similar se dieron también en el caso *DVD Copy Control Assn., Inc. v. Bunner*, 116 Cal. App. 4th 241 (Cal. Ct. App. 2004). El caso, a grandes rasgos, era el siguiente: entre las ventajas que presentaban los DVD se encontraba el hecho de que se podía copiar el contenido del disco sin perder calidad, lo cual implicaba, a su vez, que la piratería de calidad fuera más sencilla de llevar a cabo. Para intentar evitarla, se instaló un sistema de codificación y decodificación, conocido como CSS, protegido como secreto empresarial. El problema está en que la empresa titular de los DVD necesitaba compartir la información relativa al sistema CSS con los fabricantes de reproductores DVD y con los fabricantes de discos; es decir, estos fabricantes necesitaban conocer todo el funcionamiento del sistema CSS para poder llevar a cabo reproductores y discos útiles. Así, las diferentes empresas fabricantes y la titular de las innovaciones crearon una especie de unión empresarial con la que se gestionaban todas las licencias de fabricación y la firma de los acuerdos de confidencialidad. No obstante, a pesar de los esfuerzos, a finales del año 1999, se publicó en internet DeCSS, un sistema que permitía descryptar los DVD, gracias a haber obtenido el sistema CSS a través, supuestamente, de ingeniería inversa. Así, el tribunal, más allá del fallo del caso, concluyó que el sistema de protección de los secretos empresariales era una herramienta fundamental para la innovación. ¿Y por qué este último caso resulta paradigmático y ejemplificador? El sistema CSS se podría haber patentado, pero si se hubiera patentado, se habría hecho público y se mostraría al público desde el primer momento la forma en que se podría descodificar los DVD y hacer copias de ellos. La protección de la patente les permitiría ir contra aquellas empresas que utilizaran el mismo sistema CSS para proteger sus productos tecnológicos, pero, al mismo tiempo, perderían cualquier valor, pues con la patente habrían descubierto al mundo cómo funcionaba la protección. Piénsese en un ejemplo, quizá, más gráfico: se inventa un nuevo sistema de protección de una cámara acorazada, se patenta y la OEPM publica el invento y cómo se puede fabricar. Cualquier persona tendría en su mano la forma de saltarse los controles de seguridad de tales cámaras acorazadas. A favor igualmente de la protección de los secretos empresariales como herramienta para el fomento de la innovación y como la forma más precisa para invertir en innovación no patentable, *vid.* CHALLY (2004, pp. 1270-1274). También, *vid.* SWENARTON (1910, pp. 115-120), quien ya en aquel momento incipiente del nacimiento de los secretos empresariales como institución señalaba que los gobiernos estatales debían establecer legislaciones fuertes que protegieran los secretos empresariales para que así las empresas pudieran luchar por el liderazgo en los diversos sectores, se contribuyera al constante crecimiento de la economía y al aumento de los beneficios al potenciar la carrera competitiva.

o secretos empresariales, le conviene más, pues los derechos que se otorgan sobre los secretos empresariales difieren en varios puntos respecto de los que se otorgan sobre las patentes, como es el plazo de duración o las limitaciones a la utilización ajena—, pero, también, otras muchas como serían las puramente comerciales, financieras o de cualquier otra índole. Esa es la clave de una definición de «innovación» tan amplia: servir de cimiento para un objeto vastísimo como es el de los secretos empresariales.

UN PORQUÉ. Ahora bien, ¿por qué fomenta la innovación que se protejan jurídicamente los secretos empresariales? Aunque se vuelva a ello posteriormente, la información, desde el punto de vista económico, es un bien público, no-rival, no-exclusivo y no-excluyente, es decir, se trata de un bien cuyo uso por parte de una concreta persona no impide el uso por parte de otras personas, ni habilita a quien la utilice a impedir que otros la empleen y, al mismo tiempo, su utilización por parte de una persona no reduce su valor¹⁴⁴. No obstante, estas características naturales de la información no tienen en cuenta que, en ciertas ocasiones, la obtención de la información por primera vez tiene un coste altísimo, mientras que el uso o la obtención posterior por parte de terceros se puede llevar a cabo con un coste incremental sustancialmente bajo. Si esta situación no fuera intervenida de ningún modo, la generación de nuevas informaciones que no pudieran ser protegidas a través de otra institución carecería de cualquier acicate, frente al bajo coste de apropiarse o de utilizar las informaciones desarrolladas por otros. Así, sin alicientes de ningún tipo, sin equilibrios del mercado entre inversión y retorno, la persistencia de este tipo de situaciones podría terminar generando un déficit constante y sistemático en la recuperación de la inversión y un anquilosamiento del mercado y de la industria¹⁴⁵. Es aquí donde aparece el fundamento económico de los secretos empresariales.

Con la protección que ellos otorgan, se convierte la información, desde un punto de vista económico, en un bien privado y, al menos, parcialmente exclusivo y excluyente, otorgando a sus titulares una serie de beneficios competitivos al obtener una compensación —en términos de exclusiva— por la información que han desarrollado o descubierto¹⁴⁶. Al final, se trata de

¹⁴⁴ Entre otros, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 30 y ss.), BAKHOUM y CONDE GALLEGOS (2016, pp. 537 y 538), SCOTCHMER (2006, pp. 311 y ss.), HETTINGER (1989, pp. 34 y 35) y CHEUNG (1982, pp. 40 y ss.).

¹⁴⁵ Entre otros, *vid.* SCOTCHMER (2006, pp. 90-93), CHALLY (2004, pp. 1270 y ss.), CHIAPPETTA (1999, pp. 85-88), M. LEHMAN (1989, pp. 14 y 15) y DEMSETZ (1970, *in fine*). No faltan incluso autores que dan un paso más [*vid.*, *v. gr.*, GORDON (1992, pp. 149 y ss.)] y alertan directamente de que la falta de protección de las innovaciones —en general, sin centrarse en los secretos empresariales— provocaría un fallo de mercado de un calibre incommensurable.

¹⁴⁶ Así lo afirma de manera clara, por ejemplo, CHALLY (2004, pp. 1279 y 1280), quien sostiene que «[l]a legislación sobre secretos empresariales refuerza la exclusividad y, por tanto, aumenta la innovación al suplantarse las precauciones que un innovador debe tomar para proteger el secreto de su información. Por lo tanto, los innovadores, a la hora de decidir si innovan o no, tienen en cuenta los beneficios de la información sin verse obligados a considerar los costes de mantener el secreto, costes que sería necesario considerar si la ley no proporcionara dicha protección» [aunque sí que haya costes de precaución]. En un sentido coincidente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 24 y ss.), SCHWARTZ (2013, pp. 654 y ss.) y LEMLEY (2008, pp. 229 y ss.); o, también, REICHMAN (2011, pp. 185-189), quien señala que la legislación sobre secretos empresariales «fue el principal vehículo para estimular la inversión en empresas innovadoras después de la Revolución Industrial». Esta última afirmación, sin el oportuno contexto, puede parecer desacertada o exagerada. Pero lo cierto es que hasta cierto punto no le falta razón. Durante la época posterior a la Revolución Industrial, gran parte de las innovaciones llevadas a cabo por las empresas no eran patentables porque eran simples derivaciones de invenciones anteriores, mejoras que podían llegar a deducirse del estado de la técnica anterior. Ante esa imposibilidad de acudir a esa

que los beneficios de las innovaciones se internalicen¹⁴⁷ y con la protección del secreto empresarial se consigue, puesto que, aunque no conceda, como se verá, un derecho de exclusiva omnímodo, sí que otorga una ventaja significativa sobre el resto de los competidores, al no permitir cualquier tipo de explotación de la información que lo constituye o, simplemente, los beneficios de su explotación durante el tiempo que un tercero tarde en descubrirlo¹⁴⁸. Más aún: el ámbito objetivo del secreto empresarial es tan amplio que se puede erigir fácilmente como la institución que proteja todo tipo de innovaciones empresariales, como complemento al sistema tradicional de patentes o como su sustitutivo donde no sea capaz de llegar o donde no se quiera que llegue.

LAS CLASES DE INFORMACIÓN. Otra pregunta capital a este respecto es cuándo se da el exponente máximo de este fomento de la innovación, es decir, ante qué situaciones los derechos sobre los secretos empresariales ejercen el mayor impulso sobre la innovación. Posiblemente, sean reconducibles a tres grupos, relacionados a su vez con las funciones que ejercen estos derechos:

- (i) En primer lugar, la protección de aquellas innovaciones —del tipo que sean— que no pueden ser protegidas por ningún otro derecho subjetivo —de propiedad intelectual o de otra clase—¹⁴⁹. Esta clase de informaciones empresariales solo puede ser protegida a través de la figura del secreto empresarial. Si se reconoce, en definitiva, que son informaciones valiosas y que caracterizan a una determinada empresa, la cual es protegida por nuestro ordenamiento jurídico, lo lógico es que igualmente sus bienes, aunque sean inmateriales, también sean protegidos¹⁵⁰.
- (ii) En segundo lugar, todas aquellas innovaciones respecto de las que, aunque sean protegibles mediante otros derechos, su titular prefiere evitar la publicidad que

protección, se optó por mantener de manera confidencial toda innovación que se realizara y respecto de la que no se tuviera la total seguridad de que sería patentable. Así, el secreto empresarial se convirtió en un elemento fundamental de la innovación.

¹⁴⁷ FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, p. 64). Incluso parte de estos autores, LANDES y POSNER (2003, pp. 358 y ss.), han considerado que la figura de los secretos empresariales está llamada a sustituir los restantes derechos de propiedad intelectual, pues son los únicos capaces de fomentar no solo de manera efectiva la competencia, sino que son los únicos derechos que permiten un retorno real de la inversión a sus titulares.

¹⁴⁸ THUE LIE (2018, *passim*) y LEMLEY (2008, pp. 26 y 27). Esa es una de las claves de, en general, la protección de la propiedad intelectual: el tiempo que se otorga de exclusiva repercute positivamente en la competencia y en la innovación. Ser el primero comporta ventajas competenciales —en definitiva, en la mayoría de los casos, económicas— y hay un claro incentivo en intentar innovar para serlo. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* BAHAMONDE DELGADO (2016, pp. 160 y ss.), A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975A, pp. 79 y ss.) y ASCARELLI (1970, pp. 277 y ss.). En cambio, la protección del secreto empresarial puede otorgar una protección que tiende hacia la eternidad, mientras que no sea descubierto por un tercero y, aun siendo descubierto por una persona, no pierde *per se* su protección. *Vid.* GALLI (2018, pp. 113 y ss.).

¹⁴⁹ Recuérdese que, a través del secreto empresarial, se protegen informaciones de todo tipo, desde comerciales a financieras o técnicas patentables y técnicas no patentables. Como se verá posteriormente, a través del secreto empresarial se puede proteger desde un listado de clientes de una empresa a la fórmula de la *Coca-Cola*, pasando por el algoritmo de *Instagram*, el proceso de montaje de una máquina, la estructura interna de una empresa, la técnica de pintura utilizada por un artesano o la situación económica de una compañía.

¹⁵⁰ Al respecto, sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* LIBERTINI (2011, pp. 140 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 180).

comportan los restantes derechos de propiedad intelectual o prefiere aprovecharse de algunas de las diferencias que presenta este régimen protector¹⁵¹, como sería la ausencia de límite temporal¹⁵². Si no se permitiera la protección a través del secreto empresarial, la publicidad inherente a los otros derechos podría frustrar el objetivo de ciertas innovaciones, como sería el de una innovación relacionada con una caja fuerte, ejemplo que no deja de ser paradigmático.

Más allá de estas cuestiones, el régimen del secreto empresarial permite proteger aquellas informaciones antes de que puedan ser protegidas por otros mecanismos, en todas las fases previas, en las fases de experimentación. Como certeramente se recogía en el preámbulo de la propuesta de Directiva de Secretos Empresariales de 2013,

«cada derecho de propiedad intelectual comienza con un secreto. Un escritor no desvela la trama en la que trabaja (futuro derecho de autor), un fabricante de automóviles no da a conocer los primeros esbozos de un nuevo modelo de diseño (futuro diseño), una empresa no revela los resultados preliminares de sus experimentos tecnológicos (futura patente) ni la información relativa al lanzamiento de un nuevo producto de marca (futura marca comercial), etc.»¹⁵³.

(iii) Y, en tercer lugar, aunque sea un supuesto residual, aquellas innovaciones cuyo titular no podría hacer frente a los costes asociados a obtener la protección a través de los otros derechos de propiedad intelectual, dado que el ámbito de todos estos es nacional, mientras que, en principio, la protección del secreto empresarial no está

¹⁵¹ Lo cual ha sido criticado por algún autor. Así, RISCH (2007, pp. 27 y 28) entiende que la protección a través de los secretos empresariales solo favorece a las grandes compañías que tienen capacidad económica suficiente como para hacer frente a los costes totalmente variables de mantener la confidencialidad de la información durante un gran periodo de tiempo. En cambio, sostiene el autor citado que las patentes implican un coste puntual, controlable y predecible. Y otra vez, como tantas críticas realizadas a los secretos empresariales, tiene razón, pero el enfoque es nuevamente erróneo.

Si la información protegida como secreto empresarial no da una rentabilidad suficiente como para compensar los gastos realizados, es un factor indicativo de que esa innovación, desde la perspectiva económica, desde la gestión eficiente de los recursos, no interesa protegerla a través de esta concreta institución. Por otro lado, la posibilidad de proteger una innovación con una patente o con un secreto empresarial no deslegitima en absoluto el régimen de las patentes, tal y como algún autor ha pretendido hacer ver [*vid.* POOLEY *et al.* (2020, § 3.01)], sino que se trata de un abanico de posibilidades y el titular de la información decidirá cuál es el que mejor se adapta a su información. Piénsese, por ejemplo, en el caso que cité de las cajas fuertes. O, en cambio, un producto farmacéutico —dejando a un lado la cuestión de su regulación administrativa— no tendría sentido protegerlo como secreto empresarial a la vista de que un simple proceso químico permitiría averiguar sus componentes. Se trata de ampliar las posibilidades de los titulares de la información, no de sustituir un régimen por otro [sobre diversos casos en los que la decisión de protegerlo con uno u otro sistema es difícil [*vid.* BECKERMAN-RODAU (2002A, pp. 371 y ss.) y MUNSON (1996, pp. 690 y ss.)].

¹⁵² Téngase en cuenta que los secretos empresariales no tienen prefijado el plazo de duración. Por tanto, el titular de una innovación puede estar interesado en procurar que la «exclusiva» dure más tiempo que, por ejemplo, la otorgada por una patente. Sobre esta idea, *vid.* HORSTMANN, G. MACDONALD y SLIVINSKI (1985, pp. 837-858).

¹⁵³ Sobre estas cuestiones, igualmente, *vid.* CRASS *et al.* (2019, pp. 117 y ss.), OHLY (2014, pp. 1-5; 2009, pp. 540 y ss.), SCHWEYER (2012, *in fine*) y CHEUNG (1982, pp. 49 y ss.).

Estas reflexiones no pueden sino evocar la distinción realizada en Francia por GALLOUX (2014, pp. 129 y ss.) y MOUSSERON (1972, pp. 1-14), quienes diferenciaban entre «secret à garder», es decir, la información que va a ser protegida siempre como secreto, y «secret à perdre», la información que se protege como secreto solo de manera transitoria hasta alcanzar otra protección. En un sentido coincidente sobre la complementariedad de los regímenes de patentes y secretos, REICHMAN (1994, *passim*) destaca cómo la disciplina de la competencia contempla precisamente como elemento del sistema de equilibrios del mercado la existencia del secreto como medida de protección de las diversas informaciones.

sometida a ningún requisito territorial; no entiende de fronteras y protegida la información y mantenida en secreto, será un secreto en todo el orbe¹⁵⁴.

Alrededor de estos tres supuestos es donde el secreto empresarial encuentra su lugar idóneo en el entramado jurídico¹⁵⁵. Se trata, en definitiva, de un fundamento compartido con las informaciones patentables trasladado aquí a las informaciones no patentadas y a las no patentables. En conclusión, la protección del secreto empresarial promueve y fomenta la innovación de un modo similar al que lo hace el sistema de patentes, solo que ampliándose enormemente el objeto sobre el que recae, a la vista precisamente de la indefinición y heterogeneidad del contenido de los secretos empresariales¹⁵⁶. Por ello, el secreto empresarial no debe ser protegido para fomentar las innovaciones patentables —que también—, sino, en teoría, para fomentar en general la innovación.

FOMENTAR VERSUS COMPARTIR. La protección del secreto empresarial presenta, como principal inconveniente¹⁵⁷, desde el punto de vista socioeconómico, el coste de restringir el uso de la información por parte de aquellos que podrían haberse beneficiado de ella si hubiera estado disponible libremente o, al menos, si se hubiera tenido acceso a ella, aunque fuera de manera restringida, a través de la publicidad del sistema de patentes¹⁵⁸. Ahora bien, este debate es *mutatis mutandis* el mismo dilema que se ha planteado históricamente alrededor de los derechos de propiedad intelectual, es decir, dónde debe encontrarse el punto intermedio entre, por un lado, el fomento de la innovación y de la competencia y, por otro lado, la socialización de los resultados innovadores y la no limitación de la competencia, pues todo derecho exclusivo y excluyente que interactúa en el mercado tiene efectos directos en la competencia¹⁵⁹.

¹⁵⁴ Cuestión distinta es que en todos los ordenamientos jurídicos se reconozca que efectivamente es un secreto empresarial protegido. Pero mantenida la información en secreto por su titular, al menos, siempre tendrá la seguridad su titular de que solo será conocida, en principio, por él mismo y por las personas a las que él autorice, sin perjuicio, claro está, de que sea descubierto el secreto por otros medios. Sin duda alguna, el régimen del secreto empresarial presenta, a grandes rasgos, menores costes que el de, por ejemplo, las patentes [vid. GALLOUX (2014, pp. 139 y ss.)] y cuando se está ante pequeñas y medianas empresas, cuyos recursos económicos no son elevados y que con la solicitud de patente se arriesgan a que su innovación, muchas veces consistente en meras mejoras de anteriores innovaciones o en innovaciones tecnológicas incrementales, se haga pública, aunque no consigan la protección de la patente, el régimen del secreto empresarial les otorga una protección de su innovación alejada de todos estos inconvenientes que se plantean.

Precisamente, tanto en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales como en el considerando segundo de la Directiva, se hace referencia al importante papel de la innovación en las pequeñas y medianas empresas y cómo el sistema del secreto empresarial puede otorgarles un instrumento adecuado para sus capacidades. Realmente, estas reflexiones solo son un reflejo de la realidad que originó los secretos empresariales: un pequeño artesano guarda su técnica con recelo y nunca se planteó patentarla, sino que su forma de protegerla es guardándola de manera confidencial y solo transmitiéndola cuando ya no pueda seguir ejerciendo su profesión o cuando busque un aprendiz.

¹⁵⁵ Sobre el papel cubriendo lagunas del sistema de protección, vid. RISCH (2011, pp. 165 y ss.).

¹⁵⁶ En unos términos similares, vid. BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 28 y 29), A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2019, pp. 195-198), C. LONG (2002, pp. 625 y ss.) y A. TROLLER (1957, *passim*).

¹⁵⁷ Vid. CHIAPPETTA (1999, pp. 88 y ss.), HETTINGER (1989, pp. 48 y 49) y CHEUNG (1982, *passim*).

¹⁵⁸ Sistema de publicidad que también ha despertado las críticas de algunos autores por entender que no es tan eficiente como se le presupone. Vid. GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 253-255).

¹⁵⁹ Debate siempre centrado en aquellas informaciones que, por sus características, podrían ser denominadas innovadoras, pero no en las que son puramente comerciales, como un listado de clientes o de proveedores, o financieras, como podría

En el tercer y en el cuarto capítulos se volverá sobre esta cuestión, al tratar el secreto empresarial como objeto de negocios jurídicos y como fuente de responsabilidades, pero es necesario tener en cuenta que la actual regulación de los secretos empresariales es, en nuestra opinión, un punto de equilibrio entre ambos extremos, entre la protección *ad aeternum* que puede implicar esta institución —recuérdese que, a diferencia de los restantes derechos sobre bienes inmateriales, los secretos empresariales carecen de un plazo prefijado de duración— y la limitación de la protección a aquellas situaciones que la propia normativa califica de ilícitas. En consecuencia, frente a determinadas obtenciones, revelaciones o utilizaciones, el legítimo titular de la información no tendrá ningún recurso del ordenamiento jurídico porque tales acciones se considerarán lícitas, admitiéndose dentro de tal licitud el descubrimiento independiente o la ingeniería inversa¹⁶⁰.

Se trata, casi, de una cuestión valorable desde el punto de vista económico. La disyuntiva entre la exclusividad del secreto empresarial y la limitación que supone este régimen protector se resuelve —o depende— de qué tipo de información pretende protegerse, de cuánto tiempo va a durar la protección y ante qué tipo de conductas de terceros se otorga efectiva protección. Y

ser un balance económico de una empresa. Muy crítico con estas circunstancias del secreto empresarial y la falta de difusión de la información secreta se mostró SÁNCHEZ CALERO (1966, pp. 127-129).

¹⁶⁰ La ingeniería inversa es crucial en el contexto de la economía de los secretos comerciales, ya que limita considerablemente el alcance de la exclusividad de la que disfruta el titular de un secreto empresarial. Al mismo tiempo, promueve la competencia en el desarrollo de nuevos productos —en general, nuevas innovaciones— y limita el poder de mercado. Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, pp. 1650 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 65 y 66).

Es cierto, no obstante, que la ingeniería inversa presenta como problema que se puede dar una duplicidad en la búsqueda de la hendidura que permita obtener la información secreta, pero, al mismo tiempo, a diferencia de lo que sucede en patentes, se evitan carreras innovativas derrochadoras consistentes en pequeñas innovaciones que permitan explotar lícitamente la información que constituye la patente. Aquí, en cambio, a pesar de la posible duplicidad, no se busca en esa carrera el derroche por el derroche, sino que los esfuerzos no se centran en el ornato, sino en la misma esencia que tenga el valor. *Vid.* JAGER (2002, § 1).

Ahora bien, la ingeniería inversa no es una carta en blanco, sino que debe estar guiada por unos mínimos que garanticen la lealtad en el comercio. Así, por ejemplo, en el caso estadounidense *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), en el que los acusados sobrevolaron las plantas del demandante para hacerse con los secretos empresariales ajenos, el tribunal señaló que para utilizar la información ajena era necesario obtenerla «mediante sus propios esfuerzos de investigación [... puesto que o]btener conocimiento de un proceso sin invertir tiempo y dinero en descubrirlo de forma independiente es *indebido* a menos que el poseedor lo revele voluntariamente o no tome precauciones razonables para garantizar su secreto».

Igualmente, al tratar este punto de equilibrio, no se puede dejar de traer a colación la relación del secreto empresarial con los trabajadores. Aunque no sea nuestro objeto de estudio, constituye uno de los puntos de mayor fricción. Ahora bien, los estudios llevados a cabo en Estados Unidos han llegado a diversas conclusiones. En primer lugar, que cuanto más rígida es la protección de los secretos empresariales, menor es la movilidad laboral de los trabajadores, al estar estos sujetos a restricciones que les impedirían utilizar el bagaje profesional obtenido. En segundo lugar, que una normativa sobre los secretos empresariales excesivamente restrictiva provoca efectos perjudiciales en la competencia, al impedir que otros competidores puedan tan siquiera intentar avanzar a partir de los pasos de un competidor por miedo a la reacción del ordenamiento jurídico. En tercer lugar, si el régimen de protección no es tan robusto, se tienden a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pues el empresario, para evitar la movilidad laboral, está dispuesto a otorgar mejores condiciones, dotándoles de derechos cualitativa y cuantitativamente superiores a las empresas que protegen sus innovaciones con otros derechos de propiedad intelectual. En cuarto lugar, la regulación de los secretos empresariales protege la información secreta, no impide el uso del bagaje de los trabajadores, es decir. Sobre todas estas cuestiones, entre otros, *vid.* CONTIGIANI y HSU (2019), PNG (pp. 167-179) y SIMPSON (2005, pp. 1122 y ss.).

este equilibrio se encuentra en la necesidad, para proteger el secreto empresarial, de que la conducta del tercero reciba la calificación de ilegítima, de ilícita o, en definitiva, de desleal, lo cual nos conduce rápidamente a los otros fundamentos utilizados en defensa del secreto empresarial¹⁶¹. Con ello se busca una solución economicista similar, en cierto modo, a lo ya planteado por RAWLS con su teoría contractualista de la equidad.

Y una conclusión similar se puede sacar de otra pretendida fundamentación del sistema, derivada del fomento de la innovación, cuando se afirma que este régimen protector contribuye en mayor medida a lo que se conoce como desbordamiento de conocimientos, pues, precisamente, el descubridor legítimo de un secreto empresarial puede utilizarlo sin ningún tipo, en principio, de impedimento¹⁶², con lo que dos personas ajenas, sin relación alguna entre ellas, pueden explotar la misma innovación sin que rija entre ellas ningún tipo de prioridad o exclusión temporal —la ya citada concurrencia de titularidades—. No obstante, es obvio que el secreto empresarial, por su carácter secreto —valga la redundancia—, lastra hasta cierto punto la innovación acumulativa¹⁶³, pues el innovador que protege mediante esta figura sus informaciones no puede ejercer un efecto diseminador de sus descubrimientos —si lo hiciera, probablemente, la información dejaría de ser secreta—, salvo que otros lleguen de manera independiente o a través de ingeniería inversa¹⁶⁴.

ALGUNAS OBJECIONES —SALVABLES— A LA FUNDAMENTACIÓN. Esta fundamentación, a pesar de que parezca inquebrantable y a pesar de que pensemos que se trata de una argumentación que subyace a la protección de los secretos empresariales, presenta diversos puntos en los que se ve que necesita ser complementada por los otros fundamentos.

(I) ¿Cómo se comprueba si efectivamente este régimen protector ha fomentado la innovación? A diferencia de, por ejemplo, el sistema de patentes, no hay ningún registro público de secretos empresariales que permita conocer con exactitud la incidencia del régimen de los secretos empresariales en el fomento de la innovación¹⁶⁵. La arcanidad es la regla general y, como mucho, se puede intentar obtener la información de los titulares de secretos empresariales a

¹⁶¹ Igualmente, *vid.* LEMLEY (2008, pp. 323 y ss.) y ASCARELLI (1970, pp. 255 y ss.).

¹⁶² Piénsese, por ejemplo, que gracias a la innovación protegida como secreto empresarial por su titular se permite que un tercero que lo obtenga lícitamente pueda mejorarlo o comercializarlo de otro modo. Es decir, se consigue que, aunque de facto haya un monopolio legal sobre la información protegida, este no sea tan fuerte y robusto como para impedir cualquier clase de utilización. Así, el conocimiento «se desborda» y llega a más personas, gracias, precisamente, a que el derecho sobre el secreto empresarial no está configurado jurídicamente para impedirlo. En torno a estas ideas se ha puesto de relieve la importancia no tanto de invertir en innovaciones, sino en la necesidad de invertir en extender las innovaciones [ALFARO ÁGUILA-REAL (2014)]. Desde este punto de vista, no cabe duda de que a la extensión de la innovación contribuyen en un mayor grado los secretos empresariales que los tradicionales derechos de propiedad intelectual, porque precisamente el secreto empresarial permite que otros agentes del mercado, como son los competidores directos, a través de la ingeniería inversa o del descubrimiento independiente, no solo puedan utilizar el secreto empresarial en cuestión, sino trabajar en torno a él para llevar a cabo nuevas innovaciones o extender su uso.

¹⁶³ *Vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 33 y 34) y BUSTILLO SAIZ (2020, p. 32).

¹⁶⁴ *Vid.* PEDRAZA-FARIÑA (2017, *passim*), FLEMING *et al.* (2012, pp. 539 y ss.) y BEIER y STRAUS (1977, pp. 387 y ss.).

¹⁶⁵ *Vid.* FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA (2024).

través de entrevistas, aunque sin saber nunca con exactitud si los datos son completos o incompletos o cuánto de cerca o de lejos se quedan de la realidad¹⁶⁶.

Realmente hay un problema más amplio en esta cuestión y es de causalidad en la construcción argumental. Se intenta establecer una relación de causa-efecto entre la regulación y el fomento de la innovación y, si eso fuera cierto, implicaría que la misma ley crea el incentivo. En este sentido, se ha afirmado¹⁶⁷ que lo que fomenta la innovación es el mercado y la competencia, no la protección del secreto empresarial; que si no hay un mercado en el que se obtengan beneficios y si no hay competencia que presione, no se va a innovar o no se va a fomentar suficientemente la innovación. Pero si existe competencia, va a ser necesario invertir en innovar para destacar frente a ella y continuar obteniendo beneficios. El adagio «innovar o morir» solo tiene cabida cuando alguien puede desajustar la posición que uno ocupa en el mercado. Y no les falta razón, pero olvidan algo fundamental: aunque el fomento de la innovación dependa de la obtención de beneficios derivados de tal innovación, si no hay una norma que lo posibilite, no se obtendrán beneficios. Claro que se necesita la existencia de un mercado —y demanda en ese mercado— para que este fomento sea mayor, pues sin mercado no hay inversión de ningún tipo. Pero si la normativa no posibilita la obtención de beneficios a través de un derecho —se le califique como se le califique— no importará la existencia del mercado.

(II) Otra objeción que se puede plantear es que si la protección de la información como secreto empresarial depende de que la información sea mantenida en secreto y si tenemos en cuenta que el titular de la información puede mantenerla secreta con independencia de la existencia de cualquier protección jurídica, ¿hasta qué punto influye en la innovación una protección que no es total y que depende de la voluntad del titular de la información? Es decir, si el secreto es el mejor instrumento para proteger el valor de una información, su titular invertirá en la protección del secreto con independencia de que el ordenamiento jurídico otorgue o no una protección a través de la correspondiente normativa¹⁶⁸. La cuestión de nuevo es la misma: ¿hasta qué punto fomenta la innovación? ¿La innovación existirá igualmente sin la presencia de una protección de los secretos empresariales?

Pensémoslo con un ejemplo práctico de información no técnica, como sería un listado de clientes, información que se ha considerado, según las circunstancias, secreto empresarial. ¿La falta de protección determinaría que no existiera tal listado?¹⁶⁹ Y si el ejemplo lo ponemos con informaciones técnicas, ¿la respuesta sería la misma? ¿No podrían suplir ese papel las patentes? ¿Desaparecería la innovación por no establecer una protección de los secretos empresariales?

¹⁶⁶ A este respecto, *vid.* SEARLE (2021) acerca de los problemas a los que se enfrentan los estudiosos para saber la realidad de los secretos empresariales, llegando al punto de que califica a los secretos empresariales como la «propiedad intelectual de Schrödinger» porque pueden existir o no existir.

¹⁶⁷ DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 240 y ss.) y HILTY, HOFFMANN y SCHEUERER (2020, pp. 65 y ss.).

¹⁶⁸ En este sentido, *vid.* RISCH (2007, *passim*).

¹⁶⁹ Así se lo cuestiona PAINE (1991, pp. 257 y 258). En un sentido coincidente, *vid.* BONE (1998, pp. 270 y ss.) y STEVENSON (1980, pp. 28 y ss.).

Como defenderemos en el siguiente capítulo¹⁷⁰, el elemento esencial de la definición de «secreto empresarial» es el hecho de que el titular de la información establezca medidas razonables de seguridad, es decir, la condición de secreto empresarial depende de la estricta voluntad del titular. Se otorga protección porque el titular de la información decide proteger su información. Por tanto, aun sin haber protección jurídica, el titular de la información, si esta tiene valor, la protegerá para evitar que otro la descubra¹⁷¹. Pero volvemos a lo mismo otra vez: los bienes inmateriales solo pueden ser rentabilizados si la normativa establece la protección. Se pueden mantener en secreto las informaciones, con independencia de la protección jurídica que se otorgue. Pero es la exclusiva o el derecho que se otorgue sobre el bien inmaterial lo que determina que se pueda aprovechar económicamente su explotación, evitando el aprovechamiento ajeno.

(III) También se ha dicho que la protección a través de los secretos empresariales solo fomenta la innovación si se trata de una innovación cuyo descubrimiento a través de ingeniería inversa es complejo¹⁷²; afirmación compartida igualmente por los estudiosos del análisis económico del Derecho¹⁷³, solo que utilizada para el cometido contrario, es decir, para alabar la funcionalidad de los secretos empresariales.

En este caso, la objeción me parece de menor entidad. Esta institución —y los costes asociados a esta protección— solo es rentable, con matices, cuando el coste de la protección sea inferior a los beneficios que de ella se derivarán. Su titular únicamente decidirá protegerla cuando realmente tenga un valor sustancial, cuando efectivamente le dé una ventaja competitiva significativa, dejando sin protección aquellas otras informaciones confidenciales que sean nimias, que no tengan ningún valor significativo¹⁷⁴. Con la protección a través de un secreto empresarial no se pretende realizar ninguna obra altruista y caritativa, pero tampoco se busca

¹⁷⁰ *Vid. infra* capítulo II.IV.5.

¹⁷¹ Aunque no hayamos incidido en ello todavía, un secreto empresarial puede servir para proteger los datos, pues se tratan, en definitiva, de la unidad básica de información y que, sin duda, representan uno de los grandes elementos económicos de la actualidad —por no aventurarme a decir que son los más valiosos bienes—. Si los datos son uno de los grandes objetos que pueden ser protegidos como secretos empresariales, ¿el fomento de la innovación sirve para justificar su protección a través de los secretos empresariales? La respuesta debe ser negativa. La protección de los datos a través de los secretos empresariales no va a generar un impulso a la innovación porque, tal y como muestran las evidencias empíricas, la innovación en datos se da, con o sin protección. ¿Va a hacer que aumente más? Lo dudo mucho. Otra cuestión relacionada con ello: aunque admitiéramos que fomenta la innovación, ¿qué sucede con los datos generados automáticamente por máquinas? ¿La protección también fomenta que la máquina genere más datos? Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* ALONSO DE LEÓN (2022, pp. 27 y ss.), LEV-ARETZ y STRANDBURG (2020, pp. 256 y ss.), NOTO LA DIEGA y SAPP (2020, pp. 419 y ss.) y FROMER (2019, pp. 94 y ss.). Sin duda alguna, este es uno de los puntos de fricción más importantes y que debe complementarse con los otros fundamentos.

¹⁷² BONE (1998, pp. 266 y ss.).

¹⁷³ Por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 89 y ss.).

¹⁷⁴ No obstante, en ocasiones, se ignora el valor futuro de la innovación actual y, por ello, lo racional es mantenerla en secreto, aunque sus costes concretos superen sus beneficios actuales. Esta política es especialmente lógica en una empresa de ciertas dimensiones donde la adopción de medidas de protección es general; pero es más dudosa en el caso de una pequeña empresa con un único secreto empresarial, cuyo valor futuro se ignora.

la pérdida económica del titular; y si el secreto empresarial no garantiza la rentabilidad de la innovación, no será utilizado¹⁷⁵.

(IV) Otra objeción es la estructural. La fundamentación utilitarista del fomento de la innovación ha sido realizada de manera posterior a la propia regulación de los secretos empresariales: a un problema práctico del mercado se le dio una solución y posteriormente se le buscó su acomodo legal a través de una técnica de propiedad. Como se verá en el siguiente capítulo¹⁷⁶, la regulación no ha variado en exceso en el tiempo desde su primera plasmación y en ella la fundamentación que se seguía era puramente ética o moral¹⁷⁷. Ahora, sin cambiar los términos de la regulación, se pretende afirmar que la estructura planteada en las normas encaja en una fundamentación totalmente distinta. O bien hay que agradecerlo a la fortuna, o bien se han forzado los términos para hacer que encaje la fundamentación en una estructura regulatoria pensada para dar respuesta a otras preocupaciones. O, quizá, haya una tercera posibilidad: en los secretos empresariales priman las consideraciones prácticas más que las teóricas. Y, aunque pueda ser cierto que, en su origen, el sistema no estuvo jamás diseñado para resolver tal fallo, la realidad nos muestra que ha cumplido su función.

EXCURSO SOBRE LA INGENIERÍA INVERSA. ¿Por qué se considera lícita la ingeniería inversa? Desde un punto de vista ético o moral, quizá no sea justificable, por ello se debe acudir a una argumentación economicista, es decir, su licitud responde a cuestiones de racionalidad económica¹⁷⁸, en concreto, a dos: i. la posibilidad de que durante su realización se descubran o se generen nuevas informaciones —un beneficio para el mercado—¹⁷⁹; y ii. el coste de su desarrollo, en términos de tiempo y dinero, en la mayoría de las ocasiones, implica que el titular del secreto disfrute igualmente de una ventaja competitiva durante el tiempo en que se ha mantenido en secreto la información. En definitiva, con la licitud de la ingeniería inversa, lo que se procura es establecer un contrapeso en la configuración jurídica del secreto empresarial para evitar que el secreto empresarial pudiera socavar la función que cumplen los restantes sistemas protectores de nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, «para no enjugar

¹⁷⁵ No faltan autores [*vid.*, v. *gr.*, OHLY (2013, pp. 34 y 35)] que han afirmado directamente que el secreto empresarial merece protección por el simple hecho de que tiene valor. Esta argumentación, aunque parte de una idea lógica —el ordenamiento jurídico busca proteger lo que tiene valor—, plantea luego un problema a la hora de encuadrarlo en el sistema protector: no se confiere la protección atendiendo al valor de la información. Si el fundamento para proteger el secreto empresarial fuera que tiene valor, lo lógico sería que su protección dependiera también de su valor, es decir, cuanto mayor fuera su valor, mayor sería la duración del derecho o de la protección otorgados. Esto en nuestro sistema no sucede, por lo que la argumentación que vincula valor y protección tiene un punto claramente débil.

En cambio, otros autores, como KAPLOW y SHAVELL (2002, pp. 1661 y ss.), se han planteado que la protección de los secretos empresariales está justificada cuando la información, con independencia de la regulación, se mantiene secreta y el régimen aumentaría su valor, es decir, cuando el régimen protector hace que la información aumente de valor.

¹⁷⁶ *Vid. infra* capítulo II.I y II.II.

¹⁷⁷ Sin que falten, no obstante, autores, como SWENARTON (1910, pp. 115-120), que, como ya se indicó, consideraron ya en aquel momento que la fundamentación de la protección de los secretos empresariales era el fomento de la innovación.

¹⁷⁸ SUÑOL LUCEA (2009, p. 344). Por todos, *vid.* CHALLY (2004, pp. 1302 y ss.), P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, pp. 1588 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 70 y ss.).

¹⁷⁹ Por ejemplo, intentando descubrir el secreto empresarial ajeno, se averigua una funcionalidad desconocida o, en el ensayo-error, se averiguan otras informaciones que mejoran el secreto empresarial ajeno.

los incentivos que procura el sistema de patentes»¹⁸⁰. Si en la protección del secreto empresarial, configurada sin límite temporal, no se contase con esta posibilidad de obtener el secreto empresarial ajeno, ¿qué papel jugarían las patentes? En realidad, ninguno, porque se obtendría una protección total y sin ninguna limitación —ni tan siquiera temporal— con el secreto empresarial. Se trata de encontrar un punto de equilibrio aceptable, por un lado, entre la protección otorgada al titular del secreto empresarial y, por otro lado, la competencia efectiva¹⁸¹. Se trata de un juego de equilibrios: se otorga una protección sin límite temporal, es decir, más amplia que cualquier otro derecho de protección de la información, pero, a cambio, se está dispuesto a que el secreto pueda ser descubierto a través de la ingeniería inversa¹⁸².

EXCURSO SOBRE EL DESCUBRIMIENTO INDEPENDIENTE. Reitero la pregunta, pero con otro objeto: ¿por qué es lícito el descubrimiento independiente? En primer lugar, porque si no se admitiera su licitud, se impediría el avance de la ciencia, porque ante la ausencia de cualquier registro, sería imposible saber si la información desarrollada ha sido desarrollada previamente por otro sujeto¹⁸³. En segundo lugar, se fomenta la innovación competitiva al no establecer cortapisas de ningún tipo dependientes de las informaciones desarrolladas por otros¹⁸⁴. Y, en tercer lugar, como efecto indirecto, ante la posibilidad de que otros agentes puedan desarrollar independientemente el secreto empresarial, el titular de uno estará dispuesto a otorgar licencias de su secreto a un coste más bajo para, de este modo, continuar manteniendo la exclusividad sobre la información secreta¹⁸⁵. Es decir, en definitiva, la admisión de la licitud del descubrimiento independiente presenta unas mayores ventajas que su ilicitud. Económica y socialmente es más beneficioso que se considere como una actuación lícita.

RECAPITULACIÓN. Está claro que la protección de los secretos empresariales incide en cierto modo en la innovación y en su fomento, y constituye un factor más del engranaje del mercado y de la economía. Este fundamento debe ser complementado con los otros expuestos y con los que se seguirán exponiendo. Porque no se trata de decidir que es uno u otro, sino de darse cuenta de que todos ellos sustentan la actual regulación de los secretos empresariales.

2.2. La gestión eficiente de los recursos y la contractualización como difusión

LA VOLUNTARIEDAD DE LA PROTECCIÓN Y SU ANÁLISIS ECONÓMICO. Como se verá en el siguiente capítulo¹⁸⁶, la protección del secreto empresarial, es decir, el otorgamiento de un derecho sobre la información, depende de las medidas razonables de seguridad que establezca su titular. Ante esa coyuntura, el titular de la información deberá decidir si, desde el punto de

¹⁸⁰ SUÑOL LUCEA (2009, p. 346).

¹⁸¹ LANDES y POSNER (2003, pp. 363-370) y P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, pp. 1649-1661).

¹⁸² Nadie está obligado a proteger a través de los secretos empresariales. Si la información es patentable, su titular es libre de obtener una protección más robusta, pero menos duradera a través de la patente.

¹⁸³ MENELL y SCOTCHMER (2007, pp. 1490 y ss.).

¹⁸⁴ Entre otros, *vid.* LANDES y POSNER (2003, pp. 360-363).

¹⁸⁵ Así lo han sostenido, por ejemplo, en Estados Unidos, OTTOZ y CUGNO (2004, pp. 1-7) y LICHTMAN (1997, pp. 693 y ss.).

¹⁸⁶ *Vid. infra* capítulo II.IV.5.

vista económico, proteger la información es necesario y aconsejable; deberá valorar si conviene o no invertir en las medidas protectoras de la información, evitando gastos que podrían ser calificados de inútiles o superfluos en medidas ineficientes o en proteger informaciones que no presentan un valor que compense la inversión¹⁸⁷.

Esta idea ha sido utilizada igualmente, como complemento a las fundamentaciones señaladas, para defender que la protección de los secretos empresariales implica una más eficiente gestión de los recursos por parte de los titulares de la información. La protección se otorga cuando se establecen medidas razonables de seguridad, no exorbitantes; con proteger razonablemente ya será suficiente para que el régimen actúe. En cambio, si no se contara con este sistema protector, cualquier información que no recayera en el ámbito de los restantes derechos de propiedad intelectual y se protegiera manteniéndola en secreto, supondría gastos mayores para protegerla de la manera más completa; puesto que se buscaría siempre proteger hasta el último resquicio posible¹⁸⁸. Y esto, también, ocurre a la inversa: cualquier competidor que quiera obtener la información secreta valorará si económicamente merece la pena la inversión en ingeniería inversa u otras formas lícitas, al tiempo que, por el simple hecho de existir la protección, se creará el efecto desincentivador de utilizar técnicas que, aunque, fueran más sencillas y menos costosas, implicarán una sanción del ordenamiento jurídico —compárese, *v. gr.*, el coste de un soborno a un trabajador con el coste de averiguar inversamente la composición de un determinado producto químico—.

La mera existencia del régimen protector evita que se malgasten recursos —o, mejor dicho, que se dediquen a otros quehaceres infructuosos— en intentar obtener las informaciones secretas de los otros actores del mercado¹⁸⁹. Se consigue evitar que tanto los titulares de la

¹⁸⁷ Al respecto, *vid.*, *v. gr.*, POSNER (1992, p. 472), quien claramente plantea las ventajas de esta perspectiva inherente a la propia esencia de los secretos empresariales y de cómo la protección no se hace depender de unas medidas desproporcionadas, sino que deben ser en todo caso razonables. Y, en un sentido parcialmente coincidente, CHIAPPETTA (1999, pp. 86 y 87) indicaba que, gracias a la gestión eficiente y adecuada de los recursos, los que no se destinen a la protección o a otros costes podrán reinvertirse en nuevas innovaciones.

Por otro lado, la economicidad de la protección otorgada por los secretos empresariales es otro de los argumentos que han sido utilizados por parte de la doctrina para defender su enorme valor. Así, es habitual la comparación de los costes de proteger una información como patente y como secreto empresarial, a la vista de que la protección a través de este último es única en todo el mundo —como ya se ha dicho, el secreto empresarial no entiende de fronteras—, mientras que la protección de esa misma información a través de una patente exige, si se quiere obtener una protección mundial, unos elevados costes no solo a través del pago de las correspondientes tasas, sino también de asesoría técnica y legal, pues, aunque la mayoría de los ordenamientos jurídicos tienen unos mismos requisitos para otorgarlas, no en todos se aplican con la misma rigidez —sin olvidar, por ejemplo, que España incluso se ha negado a participar en el proyecto de la patente única europea—. Así, la protección de la innovación a través de un secreto empresarial plantea menores costes. En el mismo sentido, FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 65-70).

No obstante, autores como BONE (1998, pp. 266 y ss.) defienden que la protección del secreto empresarial presenta mayores costes que los otros sistemas de protección de la innovación, puesto que el riesgo y la incertidumbre de la duración de la protección no permiten llevar a cabo una estimación certera de los beneficios que se pueden llegar a obtener, mientras que el sistema de patentes elimina de raíz esa incertidumbre.

¹⁸⁸ LEMLEY (2008, pp. 330-335) analiza cómo en México se invertían excesivas cantidades de dinero en proteger la información secreta dado que el régimen protector de los secretos empresariales en aquel momento era casi inexistente, a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde se invertían los recursos de manera más eficiente y, al poder invertir menos cantidades en seguridad, se invertía más en innovación.

¹⁸⁹ *Vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 184). En profundidad, sobre esta cuestión, igualmente, *vid.* RISCH (2007, pp. 40 y ss.).

información como los competidores inviertan cantidades ingentes de dinero en nuevas técnicas defensivas y protectoras de la información y en nuevas herramientas para obtener las informaciones de los otros¹⁹⁰. Si existe la garantía —el secreto empresarial—, el dinero no se invierte en armas y escudos, sino en seguir progresando y avanzando¹⁹¹. En definitiva, el régimen protector del secreto empresarial busca el fomento de un mayor grado de eficiencia¹⁹², porque, si no hubiera esta protección del secreto empresarial, ¿cuántos recursos se invertirían en proteger una información valiosa si se sabe que la obtención por parte de otros, empleándose cualesquiera tipos de medios, sería lícita?

En cierto modo, a través de la protección de los secretos empresariales se produce un cambio del paradigma económico que suponen los secretos empresariales frente a los otros derechos de propiedad intelectual: el titular del secreto optimiza la inversión y su seguridad, en lugar de maximizarla, gracias a la existencia de la protección, al tiempo que el competidor evita gastos superfluos si no tiene la constancia de que el camino seguido le permitirá utilizar lo que descubra¹⁹³. Todo lo cual nos lleva a una de las funciones y finalidades del secreto empresarial, que desarrollaremos en este mismo capítulo, como es el efecto preventivo de la protección.

¹⁹⁰ Vid. LANDES y POSNER (2003, pp. 364 y 365).

¹⁹¹ RISCH (2007, pp. 40-45). También, en cierto modo, vid. TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 40 y ss.), BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 41 y ss.), OHLY (2013, pp. 35 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 68 y 69). Por su parte, SUÑOL LUCEA (2009, p. 91) indica que «la protección de los secretos empresariales reduce costes sociales innecesarios (generados por el juego precaución/adquisición) al tiempo que permite que el titular concentre sus recursos en investigar y crear ulterior información».

¹⁹² Vid. las diversas evidencias y gráficas recopiladas por MENELL y SCOTCHMER (2007, *passim*), quienes muestran cómo el régimen protector del secreto empresarial en los países que lo tienen instaurado tiene una incidencia directa en la gestión eficiente de los recursos, lo que se traduce en mayores inversiones en innovación.

No obstante, no faltan voces de la doctrina que niegan este efecto. Entre otros, vid. BONE (2014, *passim*) y POOLEY, LEMLEY y TOREN (1997, pp. 177 y ss.). A grandes rasgos, su argumentación se construye del siguiente modo: i. la detección de las conductas indebidas es complicada; ii. evitar los esfuerzos económicos señalados no implica necesariamente que se inviertan en innovación, sino que muy posiblemente se dirigirán a encontrar otros puntos débiles de la protección, a desarrollar tecnologías más sofisticadas o a litigios más largos y costosos; y iii. se obvia la posibilidad de obtener beneficios indirectos.

Es cierto que en ocasiones detectar la apropiación de un secreto empresarial no es sencillo [vid. TREBILCOCK (1986, p. 140) quien analiza la complejidad que supone detectar que un empleado ha incumplido un acuerdo de confidencialidad, y sin probar que ha sido incumplido no se puede seguir con ningún procedimiento. En el mismo sentido, vid. POOLEY, LEMLEY y TOREN (1997, p. 224)], pero la dificultad no enturbia el argumento señalado, sino que solo indica una de las sendas a las que habrá que prestar más atención [vid., v. gr., la SAP Alicante, civil, de 2 de octubre de 2000 (ECLI:ES:APA:2000:4327), en la que el titular de una base de datos jurídica demandó al titular de otra por la utilización de su repertorio jurisprudencial, pudiendo probar la apropiación por los errores establecidos expresamente por la demandante en las sentencias recopiladas].

También es cierto que nada asegura que los recursos económicos se destinen a innovación y posiblemente haya sujetos que los dediquen a encontrar los siguientes métodos de apropiación, pero, al menos, a la vista de los estudios y estadísticas existentes en la materia, trabajados por los ya citados MENELL y SCOTCHMER (2007), no hay ninguna evidencia empírica que desarticule el argumento en este sentido.

Por último, igualmente cierto es que se pueden obviar beneficios indirectos, pero se compensan con los beneficios derivados de la explotación sin elevados riesgos y de la inversión eficiente de las cantidades que se habrían destinado a las medidas de seguridad o a las de apropiación. Lógicamente, son posiciones encontradas, pero las argumentaciones empleadas contra este argumento no son tan sólidas como se pretende hacer ver.

¹⁹³ En un sentido, al menos, parcialmente coincidente, vid. SCHULTZ y LIPPOLDT (2014, p. 11) y LEMLEY (2008, *passim*). Al final, lo expresado en el texto no deja de ser la idea general que subyace al Derecho de daños y a la posibilidad de que

UN REPARO. ¿Qué certeza tenemos acerca del nuevo uso que se dará a los recursos? ¿Acaso no se podrán invertir tales cantidades en formas más sofisticadas de apropiarse del secreto empresarial que escapen de los controles?¹⁹⁴ Realmente, la reducción de las actuaciones encaminadas a apropiarse del secreto empresarial solo se dará cuando la sanción del ordenamiento jurídico sea más gravosa que los costes derivados de su obtención, teniendo en cuenta las probabilidades de que sea detectada la apropiación indebida¹⁹⁵.

UNA PARADOJA EN TORNO A LA INFORMACIÓN. La doctrina, al tratar el fomento de la innovación como fundamento de la protección de los secretos empresariales, aduce, en la mayoría de las ocasiones, la idea de que el régimen del secreto empresarial favorece precisamente la difusión de los conocimientos a través de la contractualización de la información. Así, esta difusión, de acuerdo con los estudios empíricos existentes, se da en un grado más elevado que, por ejemplo, con el régimen de patentes¹⁹⁶. Lo cierto es que a esta idea no se le da demasiada importancia porque se plantea de un modo erróneo. La doctrina sostiene que el régimen de los secretos empresariales descollaría, por tanto, no solo como elemento estimulante de la innovación, sino que, asimismo, favorecería la concesión de licencias¹⁹⁷, y

el responsable deba hacerse cargo o no de los daños causados. En este sentido, *vid.* el estudio económico del Derecho de daños de LANDES y POSNER (2014, pp. 149-153).

¹⁹⁴ BEEBE *et al.* (2014, pp. 570 y ss.).

¹⁹⁵ HILLE (2018, p. 218) propone el siguiente ejemplo. Una licencia de un secreto empresarial tiene un coste de 1.000 euros y la probabilidad de que se descubra la apropiación indebida es de un 10%. Si el daño se fija, por ejemplo, en un 1.1 el valor de la licencia —añadiéndole un plus por la ilicitud—, el daño esperado por el infractor sería, en principio, $1.000 \times 1.1 \times 10\%$, es decir, 110 euros; una cuantía claramente inferior a la que habría pagado de haber accedido lícitamente al secreto empresarial, por lo que le compensa invertir hasta el límite de la diferencia en intentar apropiarse del secreto empresarial. En resumen, 110 euros es una cantidad que puede compensar actuar de manera incorrecta, porque si no es detectado, ahorrará 890 euros —respecto de si hubiera accedido a la licencia—. Por tanto, el supuesto incentivo de que se dedicarán los recursos a otros quehaceres solo sería real si la fórmula que se utilice fuese otra. En concreto, si la probabilidad de detección de la apropiación fuese utilizada para calcular directamente la pérdida, si se considerara la probabilidad como un elemento más de la fórmula del daño: $(1.000 \times 1.1) / 0.1$; es decir, si la desventaja —el producto del coste de la licencia sumado al plus por la conducta ilícita— dividido entre la probabilidad de ser detectado, lo que da como resultado una cuantía que ya no compensa la apropiación ilícita. Por tanto, no es tanto una cuestión de la misma protección de los secretos empresariales, sino de la fórmula que se emplea para calcular el daño.

¹⁹⁶ *Vid.* BENTLY (2013, pp. 60 y ss.). Incluso, una parte de la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, VARADARAJAN (2011, p. 371-420)] ha estudiado cómo la figura del secreto empresarial —quizá porque el secreto es casi consustancial al hombre— sí que ha tenido aceptación entre la población nativa americana de Estados Unidos, reacia a la protección de sus innovaciones a través de los tradicionales derechos de propiedad intelectual que exigen controles previos por parte de las autoridades correspondientes. No obstante, hay algo que no puede ser discutido y es la posibilidad de que, si el titular del secreto empresarial no decide compartirlo con nadie, posiblemente, con su fallecimiento, desaparezca el secreto.

Lo muestran FRANZONI y KAUSHIK (2016, p. 53) con un ejemplo claro: «un coste adicional del secreto es el riesgo de pérdida de conocimientos. Esta era una posibilidad concreta en el pasado, cuando los secretos del oficio eran guardados celosamente por el maestro. El caso de los violines Stradivarius es paradigmático. STRADIVARIUS no compartió los secretos de su artesanía. Con su muerte, se perdieron para siempre».

O como señala DE LAAT (2000, pp. 187 y ss.), el matemático bolognés SCIPIONE DEL FERRO fue la primera persona en descubrir un método para resolver ecuaciones cúbicas reducidas. Dado el clima y competencia entre los matemáticos de la época —se retaban entre ellos para solucionar los problemas matemáticos que desarrollaban, con la posibilidad de perder el puesto que ocupaban en la academia—, nunca dejó por escrito ese primer método y únicamente lo compartió con personas determinadas de sus círculos de confianza, provocando que ese primer avance matemático desapareciera y que hoy en día todavía no se sepa qué método utilizó el matemático.

¹⁹⁷ La explotación efectiva de un secreto empresarial a gran escala requiere o bien contar con una fortaleza económica, logística, que no toda empresa tiene, o bien hacer uso de la contractualización de la información para que la gestión del

limitaría hasta cierto punto el acaparamiento ineficiente y abusivo de la información valiosa¹⁹⁸. Es decir, en el mejor de los casos, se plantea que el régimen jurídico se justificaría porque favorece la difusión de las informaciones a través del recurso a los contratos, sobre todo al contrato de licencia, pero siempre vinculado a ese fomento de la innovación. Es más. Se ha señalado¹⁹⁹ que incluso los secretos empresariales pueden plantear una solución a la paradoja de la información de ARROW²⁰⁰, la cual consiste en el siguiente problema:

cualquier persona que esté interesada en adquirir cierta información necesita conocer la información y todo su funcionamiento —para poder formar su voluntad de manera completa acerca de su posible adquisición— y, más allá, necesita comprender la información para analizar si esta cumpliría las funciones para las que en teoría la adquiere; sin embargo, con tal transmisión para la formación de la voluntad, el titular ha transmitido de hecho su preciada información sin haber recibido ningún tipo de compensación.

Esta paradoja ha sido utilizada para defender el sistema de patentes²⁰¹, mas puede ser utilizada también para la defensa de los secretos empresariales. Para que una persona esté dispuesta a explotar cierta información, a través de un contrato de licencia, requiere conocerla. Cuando la información está protegida con un derecho de patente, el titular de la información ya tiene la tranquilidad de que, aunque comparta la información, el receptor no podrá utilizarla, salvo que llegue a un acuerdo con él. Pero ¿qué sucede con aquellas informaciones que se negocian antes de ser protegidas por una patente o con aquellas informaciones que no pueden ser de este modo protegidas? ¿Qué sucede con todas aquellas informaciones que, para poder terminar de ser desarrolladas, requieren financiación de terceros? Hay dos opciones:

- (i) Por un lado, la firma de acuerdos de confidencialidad, opción lógica y sensata cuando la información tiene un valor considerable, siempre que su adopción sea rentable²⁰².
- (ii) Por otro lado, aunque no haya ningún acuerdo, el mismo régimen jurídico del secreto empresarial proporcionaría al titular de la información un derecho que le permite impedir que los terceros que conozcan la información en las negociaciones

riesgo inherente al secreto empresarial sea compartida, puesto que el titular del secreto no deberá hacerse cargo íntegramente de los costes asociados al mantenimiento de la confidencialidad, sino que en cierto modo serán compartidos con quienes exploten el secreto empresarial, estando obligados a mantenerlo, ya sea confiando en el propio régimen legal, ya sea añadiéndole un complemento como sería un acuerdo de confidencialidad. Sobre el papel que juegan las licencias en la transferencia de tecnología desde un punto de vista estrictamente económico, *vid.* LEVIN *et al.* (1987, pp. 806 y ss.).

¹⁹⁸ En un sentido coincidente, *vid.* PARK (2004, pp. 45 y 46) y P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, *passim*).

¹⁹⁹ LEMLEY (2008, pp. 35 y 36).

²⁰⁰ ARROW (1962, pp. 609-626).

²⁰¹ En general, *vid.* RIGHI y SIMCOE (2023, pp. 416 y ss.), PIAZZA y PEDICINI (2019, pp. 83 y ss.), CHIANG (2017, pp. 9 y ss.) y TAKENAKA (2008, pp. 10 y ss.).

²⁰² Esta clase de acuerdos, no obstante, implica que se aumenten los costes de la negociación de cualquier contrato de licencia o de cesión de la información, por lo que deberá valorarse si su adopción, desde el punto de vista económico, es o no rentable. Posteriormente, se explicará y analizará una adaptación de la fórmula de Hand para valorar la conveniencia de la adopción de esta clase de acuerdos.

previas puedan utilizar o revelar la información suministrada, con independencia de que se llegue o no finalmente a un acuerdo entre las partes²⁰³.

Es decir, aunque no hubiera acuerdo de confidencialidad expreso, aunque no hubiera una patente, la información —siempre que sea calificable de secreto empresarial— estará protegida a través del régimen de los secretos empresariales. Por tanto, su titular tendrá una mayor predisposición hacia la negociación de contratos de cesión o de licencia y contará con la seguridad de que la utilización o revelación de la información secreta por parte de aquellos que no estaban autorizados activará todo el régimen de responsabilidad²⁰⁴. Aunque, no obstante, se debe contar igualmente con la confianza suficiente en el sistema judicial y en la resolución de litigios que tengan por objeto secretos empresariales, puesto que, por mucho derecho que se pueda tener, si no se confía en que los tribunales tendrán la capacidad suficiente para resolver el litigio y para mantener la confidencialidad de todo lo relacionado con él, no se conseguirá realmente que la protección de los secretos empresariales fomente o permita una mayor contratación²⁰⁵.

²⁰³ Vid. SURBLYTÈ (2016B, pp. 733 y ss.) y LEMLEY (2008, pp. 335 y ss.).

²⁰⁴ De manera más detallada sobre esta cuestión, *vid.* POOLEY *et al.* (2020, § 1.02). No obstante, ciertos autores, como BONE (1998, p. 280), entienden que esta divulgación parcial que se obtiene a través de la contractualización no es suficiente como para justificar el régimen del secreto empresarial y que la paradoja de la información de ARROW ya se resuelve con el sistema de patentes, e incluso, en un momento posterior (2014, p. 1818), propone que el régimen del secreto empresarial sería sustituible por un contrato.

Estas posiciones parecen olvidar una realidad insoslayable: hay gran cantidad de informaciones valiosísimas que el sistema de patentes no protege, por ejemplo, porque no presentan el grado de novedad suficiente; o porque son deducibles de la naturaleza, aunque nadie haya caído en ellas; o porque se trata de una información que todavía no ha sido desarrollada. Si lo que quieren es negar que el secreto empresarial pueda proteger aquellas informaciones que sean patentables, que lo indiquen claramente, pues, entonces, los términos del debate serán otros y defenderán una posición que, aunque no compartamos por perder de vista un mayor desarrollo de la autonomía de la voluntad, tendrá su claro acomodo en la socialización de los resultados innovativos. Pero la generalización de la que hacen gala obvia gran cantidad de informaciones que, si no fuera por los secretos empresariales, quedarían totalmente desamparadas. Hay otra construcción vinculada a esta idea de la difusión de los secretos a través de la contractualización, pues se sostiene que sirven para aumentar la posibilidad de que se produzcan inversiones extranjeras o de que se otorguen licencias de innovaciones de terceros países. Quizá este argumento pueda ser utilizado en países en vías de desarrollo, pues difícil será que una empresa otorgue una licencia de su innovación para un país que no cuenta con protección de las innovaciones, pero si traemos este panorama, por ejemplo, a España, parece difícilmente aplicable. ¿Acaso no se concedían licencias de innovaciones extranjeras antes de 2019? ¿Acaso no se concedían licencias de innovaciones extranjeras en Alemania antes de 2019? Sobre este argumento, entre otros, *vid.* TANAKA e IWAISAKO (2014, p. 114), GERVAIS (2005, pp. 516 y ss.) y BUSCAGLIA, RATLIFF y COOTER (1997, *passim*).

²⁰⁵ Vid. artículo 15 LSE. De ahí que sea tan importante que los tribunales cuenten con protocolos férreos de protección de los secretos empresariales, como es el caso en España del protocolo de protección del secreto empresarial de los Juzgados Mercantiles de Barcelona de 18 de noviembre de 2019 [igualmente, téngase en cuenta la posibilidad de que se deba solicitar el acceso, como prueba, a un secreto empresarial y la importancia de que se mantenga la confidencialidad de la prueba. Sobre ello, *vid.* CUETO SANTA EUGENIA (2024, pp. 87-90). Con carácter general, sobre el mantenimiento de la confidencialidad en relación con los secretos empresariales, *vid.* ORMAZÁBAL SÁNCHEZ (2021, pp. 217-246)]. Piénsese, además, que el litigio sobre secretos empresariales presenta otro problema y es la pérdida reputacional que implica esta serie de situaciones para la empresa titular, por lo que muchas veces prefieren no plantear el litigio y asumir las pérdidas internamente. Sobre esta cuestión, *vid.* DANIELSON (2009, pp. 505 y 506).

2.3. La creación de una esfera reservada

UNA MAYOR AMPLITUD ACORDE CON EL OBJETO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES. Una cuestión que subyace a todas las objeciones planteadas es que las fundamentaciones utilizadas son traslaciones de las utilizadas en los restantes derechos de propiedad intelectual y el secreto empresarial, aunque se relacione con ellos —o incluso sea uno de ellos—, presenta notables diferencias, ya que el secreto empresarial y su régimen jurídico presentan perfiles propios: la falta de un registro público, la ausencia de un plazo temporal, la imprecisión y heterogeneidad de su contenido, la concurrencia de titularidades sobre un mismo objeto o la licitud de ciertas obtenciones del secreto empresarial ajeno. Por ello, todo lo dicho hasta aquí debe completarse con la propia esencia de las informaciones secretas, con su amplitud: su fundamento se encuentra, también, en la capacidad que tienen de fomentar la actividad empresarial a través de la creación de una esfera reservada —empresarial, no personal—.

La configuración de los secretos empresariales estimula que cualquier persona, lleve a cabo o no una actividad empresarial, pueda desarrollar informaciones con la tranquilidad de que nadie va a poder competir contra ella apropiándose ilícitamente de lo que ha decidido mantener en secreto, aquello que tanto esfuerzo le ha costado conseguir y que para ella representa un enorme valor. El régimen del secreto empresarial perfectamente podría ser una especie de sala blanca, aislada, que permite experimentar, que permite desarrollar innovaciones, técnicas y comerciales, con una enorme seguridad; donde el ensayo-error y la confidencialidad lógica de las fases previas de toda innovación tiene ya *per se* protección. Se trata, en definitiva, de un último fundamento que complementa todos los anteriores: la creación de una especie de esfera secreta de la empresa.

LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. La esencia de la empresa y de su existencia reside «en su flexibilidad en circunstancias de cambio e incertidumbre»²⁰⁶, características inherentes al actual mercado. Pero ¿qué es una empresa realmente? No nos adentraremos en esta compleja conceptualización, sino que daremos por válida la visión que desde la economía, a grandes rasgos, se tiene de la empresa como unidad económica y organización unitaria a largo plazo de elementos personales, materiales e inmateriales encaminada a la realización de fines determinados²⁰⁷. La propia empresa, como actor del mercado, debe poder conseguir que la información circule de manera libre dentro de ella, sin ningún tipo de peligro y sin que pueda sufrir interferencias de agentes externos. ¿Cómo se puede conseguir esta situación? A través del régimen de los secretos empresariales.

La información es elemento esencial de la actual economía y del mercado; la empresa necesita poder trabajar con la información de la que disponga sin ningún tipo de injerencia o peligro. Necesita poder comunicarla a todas aquellas personas que formen parte de ella y que requieran

²⁰⁶ LANGLOIS (2007, p. 1111). Asimismo, *vid.* SAUTET (2000, pp. 75-90). En general, sobre la información, el equilibrio del mercado y la incertidumbre, *vid.* HIRSHLEIFER y RILEY (1992, pp. 120 y ss.).

²⁰⁷ *Id.*, v. *gr.*, STJUE (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, *Akzo Nobel*, C-550/07 P, ECLI:EU:C:2010:512. Igualmente, *vid.* COASE (1994, p. 39)

conocerla para poder afrontar la oportunidad encontrada en el mercado. El establecimiento de la estrategia que se va a seguir no solo implica que las personas encargadas de planearla conozcan la información, sino que necesitarán compartirla con las personas que integran las diferentes etapas de las estrategias. Y no solo eso, sino que, como el mercado es incierto, toda persona de la empresa que averigüe una nueva información deberá comunicarla a quien corresponda para adaptar la estrategia seguida. Las personas que integran un departamento de innovación necesitan compartir información entre ellas y necesitan saber cuál es la estrategia que desde la dirección se ha decidido seguir para investigar e innovar en una dirección u otra; y cualquier avance que realicen deberán comunicarlo a sus superiores. Es un constante flujo de información y sin él la empresa sería incapaz de adaptarse a las necesidades del mercado, sería incapaz de cumplir una de las funciones para las que nació.

Pero toda esta información, además, debe permanecer oculta a los ojos de los restantes competidores porque si la conocieran, perderían su ventaja competitiva. La generación de información dentro de la empresa, información secreta que no conocen los restantes actores del mercado, permite que sigan surgiendo oportunidades de negocio, que se puedan seguir asumiendo riesgos para obtener beneficios y que se siga ostentando esa posición privilegiada basada en el valor de la información. Si todos los componentes de una empresa deben actuar unitariamente, es necesario que la información fluya, pero ¿cómo va a fluir si no hay ningún elemento jurídico que, de manera general, permita proteger la información de la empresa?

Parte de la doctrina ha señalado la necesidad de que, en una economía como la actual, en la que la información es un elemento esencial, en la que la competencia es una de las piezas fundamentales del ordenamiento jurídico, se contemple desde el punto de vista legal una esfera secreta de las empresas²⁰⁸ en la que la información puede fluir sin ningún tipo de riesgo o peligro. Toda empresa, por grande o pequeña que sea, con independencia de que sea nueva o vieja, necesita de un espacio en el que pueda trabajar en su estrategia comercial, en el que, tras haber detectado la oportunidad, pueda desarrollarla. No se trata de que las empresas tengan reconocida una intimidad como sucede con las personas físicas, sino que tan solo se trata de una cuestión utilitarista, un requisito funcional para la actividad empresarial, para la actividad económica en el mercado.

²⁰⁸ Por todos, *vid.* DRUEY (1977, pp. 115 y ss.). En relación con los secretos empresariales, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), quienes directamente afirman que «los secretos empresariales son una condición necesaria para que las empresas operen competitivamente. La competencia efectiva requiere la capacidad de sorprender a los competidores y otros actores del mercado con nuevos productos, procesos, condiciones de venta, etc. Esto, a su vez, sólo puede tener éxito si las empresas son capaces de mantener la confidencialidad de la información y protegerla del acceso no autorizado, es decir, si cuentan con una esfera interna de protección legalmente asegurada». Al final, en Alemania, bajo el anterior régimen de los §§ 17, 18 y 19 UWG, gran parte de la doctrina entendió que la protección del secreto empresarial se encontraba en proteger el patrimonio de la empresa y su capacidad competitiva. En este sentido, entre otros, *vid.* PERRON (2019, § 263), BRAMMSEN (2014, §§ 17-19), TIEDEMANN (2012, § 263) y FÖBUS (2011, pp. 30 y ss.). SIEBER (1989, pp. 2575 y 2576) ya señaló que la protección existente durante gran parte del siglo XX no era suficiente como para proteger la esfera secreta de la empresa, sino que se necesitaban normativas específicas que se encargaran de ello. Más allá de eso, sobre la protección constitucional de la confidencialidad en la empresa, *vid.* PEREIRO CÁRCELES (2022, pp. 125-152).

El problema está en que cualquier intercambio de información es susceptible de ser descubierto por terceros²⁰⁹. Hasta el más sofisticado método criptográfico puede ser descifrado. Si esa esfera secreta de toda empresa no tiene protección jurídica de ningún tipo, la única forma posible de que la empresa cumpla su función en el mercado dependerá de la capacidad de la propia empresa de lograr que la información no salga de sus paredes, ya sea a través de medidas de seguridad físicas, ya sea a través de la contractualización general con toda persona con la que se intervenga, creando costes constantes que no todas las empresas podrán asumir. Pero incluso la medida de seguridad física más robusta puede no ser suficiente para mantener las informaciones de las empresas de manera confidencial. Y si no hay forma de protegerlas, se podría producir una situación en la que gran cantidad de los esfuerzos se dedicaran no a fomentar la economía, la actividad empresarial o la innovación, sino a intentar descubrir las informaciones de los otros, pues los costes de este descubrimiento serán plausiblemente menores que el coste del riesgo de desarrollar una información y que otro actor se la arrebatase. Y repito la pregunta: ¿de qué manera se puede proteger la esfera secreta de una empresa? A través de los secretos empresariales²¹⁰.

EL SECRETO EMPRESARIAL COMO GARANTÍA DE LA ESFERA SECRETA. Es una especie de salvavidas, un seguro para que se pueda desarrollar el comercio —si se quiere, pues el secreto empresarial no requiere que se lleve actividad empresarial alguna— en el sentido más amplio posible de esta palabra, sin temor alguno a que los competidores —o potenciales competidores— se apropien de las informaciones y, en definitiva, que frustren la actividad empresarial que se desarrollaba —o que se podría desarrollar—. Es decir, el secreto empresarial incentiva la actividad empresarial en su conjunto, estimulando que las personas arriesguen en la creación y desarrollo de todo tipo de informaciones y datos, desconocidos por ser novísimos o desconocidos, precisamente, por ser vetustos y estar olvidados. De esta suerte, el secreto empresarial contribuye a impulsar la actividad empresarial al proteger informaciones de todo tipo, técnicas o no técnicas. Su vastedad se convierte en el impulso de la actividad empresarial; puede proteger cualquier desarrollo informativo, garantizando, al menos, temporalmente, una cierta exclusividad sobre toda información que se gesticione en una actividad empresarial —o que pueda ser empresarial— y que se decida que sea secreta²¹¹.

²⁰⁹ Vid. ZÁBOJNÍK (2002, pp. 831 y ss.), quien analiza las virtudes del régimen de los secretos empresariales para permitir de manera adecuada la circulación de la información.

²¹⁰ DESAUNETTES-BARBERO (2023, *passim*) y OHLY (2014, p. 2).

²¹¹ Así, siguiendo a COASE (1960, p. 15), podríamos obtener un estado Pareto-eficiente en el que la Ley de Secretos Empresariales consigue salvar los fallos existentes en el mercado. Al final, una sociedad eficiente —de manera muy simplificada— es aquella en la que el costo de producir una unidad de bien es igual al beneficio que obtiene la sociedad de consumirlo. Ahora bien, para que una sociedad sea económicamente eficiente, desde el punto de vista de la información, es necesario que la producción de los diferentes agentes sea independiente de la de los demás, que todos los actores tengan la suficiente información como para tomar una decisión óptima y que existan numerosos compradores y vendedores. El problema está en que la información en sí misma considerada no encaja totalmente en este esquema —reducido— de eficiencia, lo que lleva a la aparición de estructuras, de derechos, de instituciones, que se encarguen de reconducir el mercado de la información hacia la eficiencia, a través, por ejemplo, de los secretos empresariales. En general, sobre los problemas de la información y la eficiencia, vid. HIRSHLEIFER (1973, pp. 31 y ss.; 1971, pp. 561 y ss.), BATOR (1958, pp. 351 y ss.; 1957, pp. 22 y ss.) y P. A. SAMUELSON (1955, pp. 350-356; 1954, pp. 387-389).

Con este régimen se crea un espacio seguro, un ámbito interno de la empresa, imprescindible para poder actuar en el mercado y en el que la información puede circular sin ningún tipo de problema o de interferencia o de peligro de divulgación²¹². El régimen del secreto empresarial crea este espacio sin necesidad de contractualizar absolutamente nada, establece una estructura de seguridad para que todas las empresas puedan relacionarse en el mercado, respetando todas ellas lo que las otras han decidido mantener, con esfuerzo, en secreto —o, en general, cualquier persona—. Permite que todo tipo de informaciones, técnicas y no técnicas, sean protegidas sin necesidad de ningún otro requisito que el mismo hecho de ser calificadas como secretos empresariales, que depende del establecimiento de medidas razonables de seguridad por parte de sus titulares²¹³. Al final, la protección que *de facto* se consigue a través del secreto empresarial depende o necesita de la protección que *de iure* establece el ordenamiento jurídico, para que, si la primera falla, el titular del secreto empresarial tenga la segunda como forma de protección y de reacción²¹⁴.

En la actual economía, la información tiene un valor extraordinario; se comercia con ella; se necesita comunicar interna y externamente para poder negociar sobre ella; y se requiere que haya un espacio en el que tales comunicaciones sean protegidas. En definitiva, la configuración jurídica de los secretos empresariales permite crear una estructura de seguridad a la que pueden acceder todas las personas y con ello fomentar la actividad empresarial en su sentido más amplio.

Ahora bien, el secreto empresarial no es el primer recurso al que se acude para proteger la información. A la Ley de Secretos Empresariales se acude cuando se sabe que todo lo anterior ha fallado, es decir, la calificación de secreto empresarial de una información depende de que su titular adopte medidas de seguridad razonables y, por tanto, solo cuando estas han fallado —son, al mismo tiempo, las defensas de la información y el elemento determinante de la calificación como secreto empresarial— o están a punto de hacerlo se acude a la normativa²¹⁵; sin embargo, si la defensa articulada es perfecta y no permite a nadie acceder a la información, no será necesario acudir al régimen legal. La protección legal es un último esfuerzo para evitar que la información secreta sea totalmente divulgada o para intentar recuperarla si otro la ha

²¹² En cierto modo, *vid.* HILL (1999, p. 10). Podríamos relacionar la posición aquí defendida con la de aquellos autores que entienden que el fundamento de la protección de los secretos empresariales es la protección del patrimonio, pues, al final, esta esfera secreta a la que nos referimos no deja de ser una visión del patrimonio empresarial. En España, desde una perspectiva penal, ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 38 y ss.; 2016, pp. 35 y ss.) ha defendido que el bien jurídico protegido por la legislación penal de los secretos empresariales es el patrimonio de la persona. También, en un sentido parcialmente coincidente, *vid.* BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, pp. 530 y 531).

²¹³ Más aún. Sin la protección de los secretos empresariales no habría mercado para ciertos tipos de informaciones. Y, por lo tanto, no se daría respuesta a otro fallo del mercado como es la imposibilidad de negociar y comercializar ciertos bienes públicos como sería la información no encuadrable en los restantes derechos de propiedad intelectual. Se invertirían cantidades de dinero en obtener bienes que no darían rentabilidad por ser precisamente públicos.

²¹⁴ Así, lo concluyen MENELL y SCOTCHMER (2007, p. 1477) cuando afirman que «sin ninguna protección legal especial para los secretos empresariales, el inventor reservado corre el riesgo de que un empleado (o un ladrón) divulgue la invención». En un sentido similar, respecto de la protección de los datos, *vid.* LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ (2021, p. 61).

²¹⁵ ROWE (2007, *in fine*).

divulgado. La última cornisa a la que agarrarse antes de caer precipitado de un edificio. En definitiva, una red de seguridad para el titular de información.

RECAPITULACIÓN. ¿Por qué se protegen los secretos empresariales? Realmente es una suma de todos los fundamentos que se han señalado. Subyacen razones deontológicas y utilitaristas. Se protegen como consecuencia de la ética o moral comercial, de las teorías del esfuerzo y de la equidad, para fomentar la innovación, la difusión de conocimientos y para la creación de una esfera secreta. Forman un todo en el que lo ético y lo económico se juntan y se asocian de manera permanente. A grandes rasgos, a través de los secretos empresariales se fomenta la innovación al internalizar los beneficios del desarrollo de informaciones, se reducen los costes de las transacciones económicas, se crea un clima proclive a la divulgación y a la colaboración a través de la contractualización, se gestionan de manera más eficiente los recursos económicos de los innovadores, se reconoce el esfuerzo de quien desarrolló la información, se busca la equidad, se tiene en cuenta la ética comercial y se crea un espacio seguro en el que las informaciones serán protegidas siempre que su titular decida mantenerlas secretas.

Ahora bien, junto a todo ello, encontramos la otra gran cuestión: ¿por qué se protegen de la manera en la que se protegen? Es decir, por ejemplo, ¿por qué se consideran lícitas ciertas obtenciones del secreto empresarial? Se trata de una ponderación de intereses, de ventajas e inconvenientes de un modelo u otro. Se ve claramente con las particularidades de su régimen jurídico: la ausencia de límite temporal —beneficioso para el titular— se compensa con la licitud de ciertas obtenciones —beneficioso para la competencia—. En la escala de los colores, como dijimos, no es todo blanco o negro, sino que, en esta ocasión, se ha optado por un gris en la protección.

III. FUNCIONES Y FINALIDADES: UN ENTRAMADO DEMARCATORIO, ATRIBUTIVO Y PREVENTIVO

Una vez aclarada la cuestión de por qué se deben proteger los secretos empresariales —o, al menos, tras haber intentado dar una respuesta completa y adecuada—, debemos plantearnos, más allá de que el propio fundamento expuesto sea una función y una finalidad, cuáles son estas, es decir, ¿qué funciones realizan los secretos empresariales como institución en nuestro ordenamiento jurídico y qué finalidades cumplen en él? Tres son, en nuestra opinión, las funciones y finalidades que realizan y cumplen los secretos empresariales²¹⁶. En primer lugar, una función y finalidad demarcatoria; en segundo lugar, una función y finalidad atributiva de la información —y, en cierto modo, reactiva—; y, finalmente, una función y finalidad

²¹⁶ Es cierto que funciones y finalidades no son términos equivalentes y representa la respuesta a dos preguntas distintas, «¿por qué?» y «¿para qué?». No obstante, y siendo consciente de que hay matices entre las respuestas a ambas preguntas, entiendo que por una cuestión práctica resulta conveniente su estudio conjunto, intentando responder al unísono: ¿por qué y para qué tenemos un régimen protector de los secretos empresariales? Sobre las diferencias de estos términos y el alcance de uno y otro, *vid.* ACCIARRI e IRIGOYEN TESTA (2023, pp. 184-188) y ACCIARRI (2013, p. 2).

preventiva. Así, seguidamente nos centraremos en cada uno de estos bloques para intentar aportar algo de luz al tema en cuestión. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha podido expresar en el epígrafe anterior, es necesario desarrollar este apartado apegado al tenor literal de la Ley de Secretos Empresariales, que es la que, en definitiva, nos permite descubrir para qué sirve esta regulación.

No obstante, ya podemos avanzar la conclusión de este epígrafe. Aunque, en mi opinión, la regulación de los secretos empresariales cumpla las tres funciones que se han mencionado y que se expondrán seguidamente, la atributiva y la preventiva son, en realidad, una consecuencia de la función demarcatoria. La configuración del secreto empresarial cumple claramente dicha función: delimita qué actuaciones del titular y de sus competidores son correctas y activan la protección del ordenamiento jurídico. Así, el titular de un secreto empresarial sabe que, adoptando «medidas razonables» de seguridad, como se verá en el siguiente capítulo²¹⁷, puede reaccionar contra quien obtenga —o intente obtener— ilícitamente su secreto empresarial, sin invertir en ello más de lo que supongan las medidas razonables, porque la existencia de mayores medidas de seguridad no aumenta la protección otorgada por el ordenamiento jurídico, sino que, como mucho, aumenta la probabilidad de que se mantenga secreta la información. Al mismo tiempo, el competidor invertirá en formas lícitas de alcanzar el secreto empresarial ajeno, siempre que sus beneficios superen sus costes. No obstante, igualmente, el competidor tiene un problema: la incertidumbre acerca del resultado de sus averiguaciones y pesquisas, pues su decisión contiene un elemento de azar. Es decir, puede suceder que nunca llegue a conocer el secreto empresarial e, incluso, que, aunque considere que su actuación sea lícita, por los contornos tan poco claros del régimen, lleve a cabo una actuación ilícita. La configuración jurídica del secreto empresarial cumple esta función demarcatoria, positiva y negativamente, jugando con uno de los elementos claves de esta institución: su indefinición e imprecisión.

1. Demarcatoria taxonómica de lo protegible como cláusula de cierre

«Demarcar» no significa otra cosa que delimitar las fronteras entre distintos ámbitos²¹⁸. La información, como ya se ha dicho y se seguirá repitiendo, es fundamental en nuestra actual economía y mercado. Es un elemento de un valor incalculable y que está presente, en mayor o

²¹⁷ Vid. *infra* capítulo II.IV.5.

²¹⁸ Por todos, aunque en sede de responsabilidad extracontractual, *vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2011) y SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, pp. 103-105). Indicaba el primer autor citado, parafraseando a los segundos, que «entre otras muchas cosas, las normas que estamos estudiando producen una delimitación de fronteras entre los ámbitos de libertad de actuación y otros ámbitos en que esa libertad de actuación se encuentra restringida y limitada en atención a que existe un determinado sistema de protección de determinados bienes e intereses». En este sentido, SALVADOR CODERCH y GÓMEZ LIGÜERRE (2005, p. 21) indicaban que el Derecho de daños se encargaba de diferenciar «aquellas actividades cuya realización obliga a indemnizar los daños que resulten de ellas y aquellas otras que no dan lugar a tal obligación por más que produzcan daños». Y, en cierto modo, eso es lo que ocurre con el régimen de los secretos empresariales al demarcar las conductas lícitas de las ilícitas, lo protegible de lo no protegible. Igualmente, sobre la función demarcatoria en materia de daños, *vid.* MCBRIDE y BAGSHAW (2018, pp. 2 y ss.).

menor grado, en todas las empresas. La cuestión está en que, tradicionalmente, la protección de la información correspondía a los derechos de propiedad intelectual, en concreto, a las patentes y a los derechos de autor, categorías a las que paulatinamente se les han ido sumando otras como son, por ejemplo, los diseños industriales o las obtenciones vegetales. Pero lo cierto, sin que nos adentremos en analizar cada una de estas figuras, es que todas ellas se caracterizan por establecer requisitos, para proteger sus respectivos objetos, que no solo dependen de la voluntad del titular de la información²¹⁹.

Piénsese, por ejemplo, en que el artículo 4.1 LPA establece que son patentables «las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». El titular de esa invención no tiene ninguna potestad o facultad para convertir en nueva la invención, para demostrar que implica actividad inventiva o para afirmar que es susceptible de aplicación industrial; la información o los cumple o no los cumple²²⁰. Directamente en ese mismo precepto, apartado cuarto, se dispone que no podrán ser patentados «[l]os descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos», las obras artísticas y las obras científicas, «[l]os planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales», los programas de ordenador y «[l]as formas de presentar informaciones». Algunas de estas exclusiones serán protegidas a través de otras instituciones, como es el caso de las obras artísticas, protegidas por los derechos de autor, o los programas de ordenador, protegidos específicamente, también, en la actualidad. Y si acudiéramos a cualquiera de las otras instituciones protectoras de la información, nos encontraríamos con que establecen requisitos que impiden y obstaculizan que ciertas informaciones sean protegidas.

Pero ¿qué sucede con los descubrimientos y con las teorías?²²¹ ¿Qué sucede con las informaciones novedosas, pero que no reúnan el suficiente grado de actividad inventiva? ¿Qué sucede con las informaciones que no son técnicas y que tienen un valor igual o superior al de una información técnica? ¿Qué sucede con los datos? ¿Cómo se protege un algoritmo que no deja de ser información? ¿Qué sucede con, por ejemplo, las recetas culinarias? ¿Y con una estrategia de marketing, con una planificación empresarial, con un listado de clientes, con la situación financiera de una empresa? ¿Qué hacemos con aquellas innovaciones que todavía no estamos preparados para proteger porque su tecnología subyacente o creadora escapa a nuestros tradicionales derechos de propiedad intelectual, los encargados, en definitiva, de proteger las informaciones? ¿Qué hacemos con la información cuando está en una fase previa y no se ha llegado a la invención, por ejemplo, patentable? Los secretos empresariales pueden ser su solución.

Como se verá en el siguiente capítulo²²², para que una información sea protegida como secreto empresarial, solo necesita que esté relacionada con una empresa, que sea secreta, que tenga un valor por ser secreta y que su titular haya establecido medidas razonables para protegerla. Solo

²¹⁹ Aunque no lo exprese de este modo, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 45).

²²⁰ *Vid.*, entre otros, BOTANA AGRA (2017B, pp. 113 y ss.), CUETO GARCÍA (2015) y MERINO BAYLOS (2015).

²²¹ KUGLER (1988, pp. 725 y ss.), BEIER y STRAUS (1982, *passim*) y GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 97 y ss.).

²²² *Vid. infra* capítulo II.IV.

eso. ¿Qué información podría quedar fuera de estos requisitos? Realmente solo la que su titular no quiera, porque todos los requisitos, tal y como se comentará, dependen en definitiva de la voluntad del titular de la información. Ya se vio en el apartado anterior, aunque fuera con otro objetivo, la cantidad de informaciones que pueden ser protegidas como secretos empresariales y si se preguntase «¿Qué tienen en común el algoritmo de *Instagram*, la fórmula de la *Coca-Cola* y el listado de clientes de una multinacional?». La respuesta, posiblemente, sería que son protegibles como secretos empresariales. Al final, esta función demarcatoria determina, como ya se ha dicho, no solo positivamente qué informaciones pueden caber en este régimen, sino también qué conductas pueden llevar a cabo sus titulares y los terceros; es decir, busca «[l]a definición de derechos» entre los agentes del mercado²²³.

En efecto, los secretos empresariales —y aquí indicamos ya una constante que recorrerá toda esta tesis— es un cajón de sastre, en el mejor de los sentidos, en el que cabe todo tipo de información valiosa. En taxología se emplea, precisamente, la denominación «*wastebasket taxon*» o «*catch-all taxon*»²²⁴, es decir, «taxón cajón de sastre», término que se utiliza para calificar ciertos taxones cuyos organismos integrantes no encajan en ningún otro taxón establecido por faltarle alguna característica, al mismo tiempo que todos esos organismos presentan algún rasgo común o similitud, aunque sea superficial. De este modo, se crea un taxón concreto, un grupo artificial, en el que encajan, como si de un cajón de sastre se tratara, todos los miembros con una característica común que no tienen encaje en otro taxón concreto. Lo que sucede, en definitiva, con los secretos empresariales: dan cabida a todas aquellas informaciones que no tienen protección en otro lugar y cuyo elemento común no es otro que el estar relacionados con la actividad empresarial. El secreto empresarial es el taxón cajón de sastre para la información; un sistema de *numerus apertus* respecto de la información que pueda ser su objeto, una amplitud que permite que constantemente nuevas informaciones puedan ser objeto de esta institución²²⁵.

LA INFORMACIÓN PATENTABLE. ¿Qué papel juegan los secretos empresariales en relación con la información patentable? La relación entre las patentes y los secretos empresariales, como ya se ha podido ver y como se irá observando a lo largo de toda esta tesis, es sumamente estrecha, puesto que, aunque el objeto de los secretos empresariales sea más amplio, gran parte de sus posibles objetos coincide o se relaciona con la protección de la información a través del sistema de patentes. Por ello, resulta esencial, para comprender esta función de cajón de sastre, analizar, aunque sea someramente, esta relación y vinculación.

(I) En primer lugar, antes de obtener una información patentable de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 4 LPA, las empresas invierten en muchas ocasiones grandes cantidades de dinero precisamente en la investigación y desarrollo de tales innovaciones, dándose la situación de que durante el proceso para llevarla a cabo la información está fuera

²²³ PAPAYANNIS (2022, p. 315).

²²⁴ GOULD (1985, pp. 22-33).

²²⁵ En un sentido coincidente, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 90 y 91). En cierto modo, podríamos traer a colación la teoría de los «parecidos de familia» de WITTGENSTEIN (1999 reimpresión, pp. 32 y ss.).

del ámbito objetivo de la patente²²⁶. Habitualmente, todo este proceso previo ya se lleva a cabo en la más estricta confidencialidad para evitar que el requisito de novedad de las patentes desaparezca por la divulgación previa. La lógica impone la confidencialidad, pero la lógica no establece un mecanismo jurídico de protección. Está claro que el innovador puede intentar controlar las posibles divulgaciones, pero es como poner puertas al campo; puede establecer acuerdos de confidencialidad con todos los miembros del equipo y puede implementar medidas de seguridad, pero ¿qué tendría ante un competidor que averigua lo que está realizando y cuál es el estado de su desarrollo innovativo? Esa laguna es cubierta por los secretos empresariales porque, como se indicó, no establecen solamente una protección de la información de puertas para adentro de la empresa, sino que también la establecen de puertas para afuera.

El mantenimiento de la novedad para poder patentar una invención es esencial y, por lo tanto, se requiere contar con mecanismos de protección para esos estadios anteriores, y el régimen del secreto empresarial presenta una solución eficiente y efectiva a este problema²²⁷. Precisamente, el artículo 7.I.A LPA, al regular las divulgaciones inocuas, es decir, aquellas que no afectarán a la novedad de la invención, dispone que tendrá esta consideración la divulgación que sea consecuencia directa o indirecta «[d]e un abuso evidente frente al solicitante o su causante», entendiendo la doctrina que la divulgación que fuera consecuencia de una violación del secreto empresarial será considerada inocua²²⁸, pues, al final, como es habitual afirmar en el sector industrial, toda patente comienza con un secreto. Y si no se protege ese secreto, ¿cómo se matizaría la incertidumbre del innovador? El secreto empresarial cumple, entonces, una función de complementariedad²²⁹, de ser un trampolín para la futura protección a través del sistema de patentes. Frente a un procedimiento reglado y con complejidades, en las fases iniciales se prefiere implementar una rápida fórmula de protección y, cuando la innovación ya esté evolucionada y sea capaz de responder a los requisitos establecidos en la legislación correspondiente —solo entonces—, el titular de la innovación se planteará la posibilidad de acudir a un derecho de patente. Mientras tanto, solo tiene a su disposición la protección que le otorga el secreto empresarial.

(II) Todo innovador tiene derecho a decidir cómo proteger su invención. El innovador que tenga en su poder una información patentable puede o bien patentarla, o bien revelarla públicamente, o bien mantenerla en secreto. Puede optar por lo que le parezca más oportuno y pertinente²³⁰. Y lo cierto es que las pruebas empíricas existentes parecen indicar que, al menos, hay una preferencia generalizada en el sector tecnológico a no proteger sus innovaciones a través del sistema de patentes, entre otras razones, por la férrea interpretación que se hace de

²²⁶ *Vid.*, entre otros, BENTLY y APLIN (2023, pp. 80 y ss.), MCGURK y LU (2015, pp. 190 y ss.) y MERGES (2012, pp. 1023 y ss.).

²²⁷ KRASSER y ANN (2016, § 16).

²²⁸ TRALLERO OCAÑA (2021, p. 44), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 54 y 55), GIBBONS y VOGEL (2007, *passim*), PATERSON (2001, pp. 490 y ss.) y CHEUNG (1982, pp. 49 y 50).

²²⁹ OHLY (2013, pp. 37 y ss.), LIBERTINI (2011, pp. 140 y ss.), CZAPRACKA (2008, pp. 216 y ss.) y ARUNDEL (2001, *passim*).

²³⁰ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 32-34), SUÑOL LUCEA (2007, pp. 94 y ss.), OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994, pp. 222 y 223), MILGRIM (1977, § 8), GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 93), MATHELY (1974, pp. 840 y ss.) y BERTIN (1965, pp. 23 y 24).

los requisitos de patentabilidad o por el sistema de plazos. Ello no indica necesariamente que acudan a la protección de los secretos empresariales, pero todo parece indicar que así es²³¹. Ahora bien, la cuestión que subyace a esta realidad es por qué se opta por una protección como la de los secretos empresariales, que, como se comentará, no es total, cuando tienen a disposición la protección total de la patente. Tres son las principales razones que nos atrevemos a aventurar: i. la ausencia de un plazo prefijado, con lo que la protección puede extenderse más de veinte años, con lo que, en ciertas ocasiones, no solo da mayores beneficios, sino que, además, puede permitir recuperar costosas inversiones²³²; ii. la información no se revela a los competidores y, si estos quieren averiguarla, deben incurrir en costes derivados, por ejemplo, de ingeniería inversa²³³; y iii. no se somete a ningún control *ex ante* por parte de autoridades administrativas, sino que su reconocimiento como secreto empresarial actuará *ex post*, en el momento en que surja el problema²³⁴. Por supuesto que el régimen de los secretos empresariales plantea problemas; el principal es que, una vez divulgada la información, aunque sea por accidente, se pierde la protección del ordenamiento jurídico. Por ello, los titulares de la información protegible deben valorar concienzudamente qué protección es más adecuada

²³¹ A modo de ejemplo, en Reino Unido, en el periodo de 1998 a 2006, solamente un 4% de las empresas dedicadas a actividades innovadoras solicitaron patentes. Está claro que el papel de motor innovador del país isleño ha variado en las últimas décadas, pero ¿se puede sostener que el efecto ha sido tan grande como para que solo un 4% de su entramado empresarial innovador solicitase patentes? ¿O han acudido a otros sistemas de protección de la innovación, respecto de los que no se tiene constancia? Al menos, la duda es razonable. Sobre esta cuestión, *vid.* B. HALL *et al.* (2013, *passim*). Más allá de este concreto estudio, sobre esta misma cuestión, entre otros, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 45 y ss.), BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 19 y ss.), B. HALL *et al.* (2014, *passim*), AMARA, LANDRY y TRAORÉ (2008, pp. 1537-1542), ARUNDEL (2001, pp. 611 y ss.), COHEN, NELSON y WALSH (2000) y LEVIN *et al.* (1987, pp. 783 y ss.).

²³² RISCH (2011, pp. 168 y ss.).

²³³ *Vid.* GALLI (2018, pp. 115 y ss.) y MANSFIELD (1986, pp. 173 y ss.); o BEIER y STRAUSS (1977, pp. 387 y ss.), quienes ya se planteaban, en aquel entonces, cómo ciertas innovaciones, si eran patentadas, perdían toda su utilidad. Recuérdese, por ejemplo, el caso de las cajas fuertes que se comentó, pues si se publica la innovación, posibles delincuentes sabrán cómo averiguar la forma de abrirla. Podemos igualmente traer a colación el caso estadounidense *T-Mobile USA Inc. v. Huawei Device USA, Inc.*, 115 F.Supp.3d 1184 (W. D. Wash. 2015). La compañía *T-Mobile* decidió proteger como secreto empresarial un robot de prueba de teléfonos móviles, secreto que fue descubierto por una serie de empleados de *Huawei* tras haber espiado las instalaciones de la primera empresa. ¿Por qué decidieron proteger a través del secreto empresarial este robot? Porque se trataba de una máquina que solo era utilizada internamente en la empresa, sin que hubiera ninguna repercusión visible exterior. Si decidían patentarla, todos los competidores descubrirían las ventajas que presentaba esta máquina encargada de probar los teléfonos móviles, pudiendo imitarla en sus procesos internos.

²³⁴ Según la OEPM, el plazo medio de concesión de una patente es de entre 26 y 36 meses, es decir, entre dos y tres años desde que se presenta la solicitud de patente hasta que se otorga. Un plazo excesivo en muchas ocasiones, sobre todo cuando se da en sectores altamente competitivos e innovadores. Sobre el riesgo de estos plazos y su efecto desincentivador en la innovación, *vid.* PÉREZ Y SOTO DOMÍNGUEZ y FLÓREZ PINILLA (2013, pp. 99 y ss.) y LLOR (2006, pp. 446 y ss.). No solo subyace la cuestión del coste temporal, sino que también existen otros costes que deben ser asumidos. En primer lugar, la asesoría jurídica que, en gran cantidad de ocasiones, es necesaria para redactar la solicitud de patente y las reivindicaciones. En segundo lugar, el hecho de que la protección sea territorial y, por lo tanto, se deban asumir no solo los costes de obtención de la patente en un determinado país, sino que, si se quiere obtener una protección más amplia, se deberán asumir los costes correspondientes a la obtención de la patente en cada país, lo cual implica, a su vez, que deba adaptarse la solicitud al ordenamiento jurídico en cuestión y al idioma en que se trabaje [*vid.* BENTLY y APLIN (2023, pp. 65 y ss.)], sin perjuicio de la existencia de la patente europea. Por otro lado, piénsese en los sectores tecnológicos y el trepidante ritmo de las innovaciones en ellos. ¿Cuánto tiempo la última novedad tecnológica continúa siendo la última novedad? Así, un sector de la doctrina no duda en considerar que, en los sectores altamente innovativos, la protección a través de la figura del secreto empresarial evita incurrir en costes innecesarios, ya que cuando al fin se consiga la patente, la invención ya estará obsoleta. *Vid.* SERAFINI (2018, pp. 1329 y ss.), SCHULTZ y LIPPOLDT (2014, pp. 10 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 65 y ss.).

para su invención y no dejarse llevar por decisiones precipitadas en una u otra dirección. Deben hacer una elección basándose en criterios jurídicos, económicos e, incluso, políticos²³⁵, aunque claramente se tratan de dos sistemas complementarios, estrechamente relacionados²³⁶.

Sin embargo, sí que hay un caso en que la balanza se puede decantar a favor de los secretos empresariales como protección de la innovación: si se duda sobre la obtención de la concesión efectiva de la patente sobre la innovación. La solicitud con un resultado negativo hace pública la información que se pretendía proteger y ya no habrá forma de rentabilizar de manera exclusiva y excluyente la información que se poseía; la patente ha sido denegada y la información pública no puede ser secreta. Precisamente, en Estados Unidos, la dureza en el otorgamiento de patentes está haciendo descender la utilización de este derecho a favor de los secretos empresariales²³⁷. Así, en caso de duda, el régimen del secreto empresarial parece el idóneo para proteger la información, pues no se corre el riesgo —aunque haya otros— de que la protección sea denegada y, con tal denegación, publicada la información que se pretendía proteger²³⁸.

LA INFORMACIÓN NO PATENTABLE. Junto con la información patentable, el secreto empresarial da cabida a la protección de todo tipo de información que no es patentable, bien porque no reúne los requisitos para ser patentada, por ejemplo, por no presentar un grado de novedad suficiente o por no acomodarse a los requisitos —ligeramente anticuados— de patentabilidad, como ocurre, por ejemplo, con los algoritmos, bien porque directamente es una información no técnica, como sería el caso de los listados de clientes. ¿Cómo proteger una información, técnica o no técnica, que no encaja en ninguna de las categorías existentes? ¿Cómo se protege un plan de negocios o una estrategia comercial? Y la respuesta, aunque sea reiterativa, es la expuesta: a través de los secretos empresariales, como cajón de sastre, cláusula de cierre del sistema de protección de la información. O como se ha dicho en la doctrina estadounidense, porque «los secretos empresariales llegan a una serie de rincones a los que no

²³⁵ PASSA (2017, pp. 36 y ss.).

²³⁶ JORDA (1999, *in fine*). Como indica este autor, aunque en ocasiones se contrapongan los sistemas de protección, realmente «escoger una cosa y no la otra es una acción innecesaria y corta de miras. Para mí, la cuestión no es tanto si patentar u ocultar, sino más bien qué patentar y qué mantener como secreto industrial, y si es mejor patentar y al mismo tiempo ocultar, es decir, integrar patentes y secretos industriales en aras de una óptima protección de la innovación». En este sentido, aquellas argumentaciones que entienden que el secreto empresarial puede desplazar totalmente la protección dada por las patentes son totalmente desacertadas, puesto que la protección del secreto empresarial, por muy rígida que sea, sigue estando expuesta a un continuo riesgo de divulgación —tanto por acciones propias como de terceros—, lo que implica, asimismo, que la protección del secreto empresarial siempre dependerá en última instancia de que se proteja adecuadamente y de que la información no sea fácilmente accesible a través de, por ejemplo, la ingeniería inversa. Así, el interés en sustituir la protección de las patentes por la de los secretos empresariales no es cierto de manera general, sino que se dará cuando el secreto empresarial sea un medio más adecuado, por variadas razones, para proteger la información, como es el repetido caso de las cajas fuertes o de otras innovaciones, como podría ser la receta de la *Coca-Cola*. En un sentido similar, *vid.* LIBERTINI (2011, pp. 140-142). Al final, el secreto empresarial presenta un problema esencial: la imprecisión de su objeto. ¿Cómo demuestro que un secreto empresarial determinado incluía ciertas informaciones?

²³⁷ *Vid.* SEASE (2021, *passim*) y BAMBAUER (2016, pp. 833 y ss.).

²³⁸ *Vid.* LANDES y POSNER (2003, pp. 362 y ss.) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 61 y ss.).

pueden acceder las patentes»²³⁹ y colman lagunas de protección²⁴⁰. Otorgan protección a la información por ser información mantenida de manera confidencial por su titular²⁴¹ y eso es suficiente como para activar todo el sistema jurídico que se ha diseñado al respecto.

En realidad, aquí nos centramos en la dicotomía patente y secreto empresarial, por ser la más usual, pero perfectamente esta se dará también con los otros derechos de propiedad intelectual. Piénsese, por ejemplo, en un diseño industrial, definido, conforme al artículo 1 LPJDI, como la apariencia de un producto o de una parte de él, «que se derive de las características de, en particular, las líneas, contorno, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación». Hay varios supuestos en que ambos regímenes pueden coincidir, como sería «la textura de un producto»²⁴², un determinado material utilizado o un determinado color —aunque en este caso, posiblemente, lo que se protegería sería la forma de obtener tal color—, pero donde más habitual puede ser que se dé esta alternativa es en relación con los propios dibujos que recogen estos diseños industriales. El dibujo con las medidas del producto que se desarrolla puede ser protegido o bien como diseño industrial, si cumple los requisitos, o bien como secreto empresarial si así lo decide su titular, ocultándolo al resto del mundo.

Y lo mismo se puede plantear con los derechos de autor²⁴³, en concreto, con la protección de los programas de ordenador, recogida en los artículos 95 y ss. TRLPI, pero que perfectamente podrían ser reconducidos a la figura del secreto empresarial²⁴⁴, siempre que los códigos fuentes

²³⁹ LEMLEY (2008, p. 331).

²⁴⁰ REICHMAN (1993A, pp. 75 y ss.). No obstante, no faltan autores, como GHIDINI y FALCE (2011, p. 149), que consideran que los secretos empresariales ya no colman lagunas, sino que han pasado a cumplir un papel sustitutivo de las patentes. Esta posición es desacertada. Podrán sustituirlos cuando, siendo una información patentable, esta sea difícilmente descubrible a través de ingeniería inversa y su titular prefiera que el plazo de protección sea más largo. Pero si es una innovación fácilmente descubrible —piénsese, por ejemplo, en un medicamento, cuya composición se pueda saber a través de un simple análisis— ningún titular de la innovación querrá protegerla a través de una institución que le otorgará una protección que no se extenderá más allá de lo que tarde otro en descubrirla. Parece que, en general, las innovaciones consistentes en nuevos productos suelen ser protegidas a través de las patentes porque se adaptan mejor, mientras que las innovaciones consistentes en procesos suelen encajar mejor con la protección de los secretos por la dificultad de que el proceso sea descubierto, lo cual permite una protección más duradera. Sobre ello, *vid.* CRASS *et al.* (2019, pp. 117 y ss.).

²⁴¹ ALMELING (2012, pp. 1031 y ss.) y RISCH (2007, *in fine*).

²⁴² SUÑOL LUCEA (2009, pp. 60 y 61). También sobre la relación entre los secretos empresariales y el diseño industrial, *vid.* LOUREDO CASADO (2019). Es cierto, no obstante, que no es un tema al que se le haya prestado demasiada atención porque no suele ser habitual en la práctica y, quizá, por ello las últimas obras sobre diseño industrial [*vid.*, v. *gr.*, VIGUERA REVUELTA (2024) y BLASCO ESGUEVILLAS (2017)] no estudian la relación entre estas dos figuras jurídicas.

²⁴³ Sobre ello, *vid.* D. E. ZIMMERMAN (2011, pp. 299-302). Esta autora recopila una gran cantidad de supuestos en los que, en su opinión, una misma información sería susceptible de ser protegida por los derechos de autor y por el régimen de los secretos empresariales. De esta suerte, indica, entre otros, los siguientes ejemplos: «en el caso de los exámenes seguros, como los exámenes de aptitud para la Facultad de Derecho (LSAT), en los que la forma en que se formulan determinadas preguntas es susceptible de protección por derechos de autor, pero en los que mantener esas preguntas en secreto es esencial para que puedan reutilizarse en exámenes posteriores. Los manuales publicados, las bases de datos patentadas o compilaciones [...] también son susceptibles de derechos de autor, pero a menudo los propietarios desean imponerles limitaciones de acceso por medios como los acuerdos de confidencialidad. Incluso las conferencias escritas pronunciadas ante un público limitado podrían, en algunas circunstancias, considerarse secretos comerciales».

²⁴⁴ En general, sobre la protección jurídica del *software* en España, entre otros, *vid.* MARISCAL MORAZA (2022, pp. 343-344 y 482 y ss.) y GERIQUE MARTÍ (2020, pp. 67-70). En concreto, aunque sea en Italia, sobre la protección de los programas de ordenador y los secretos empresariales, *vid.* AREZZO (2018, pp. 145-154).

de tales programas fueran mantenidos en secreto —y así ocurre en la práctica²⁴⁵—. Empero, en realidad, toda obra literaria, artística o científica es susceptible de ser protegida como secreto empresarial, pues la facultad o el derecho más básico de todo autor es la posibilidad de decidir si divulga y publica su obra o la mantiene en secreto²⁴⁶. Más aún. Piénsese, por ejemplo, que las meras ideas no son protegibles por los derechos de autor²⁴⁷, por lo que si se quieren proteger, aunque bien sean el germen de la futura obra artística, solo obtendrán la protección jurídica de los secretos empresariales²⁴⁸.

No obstante, hay otro aspecto de capital importancia en relación con esta función demarcatoria, pues se ejerce, también, respecto de terceros. Estos solo pueden actuar lícitamente para descubrir el secreto empresarial, pues, en caso contrario, se activan los mecanismos de defensa. De ahí que la ingeniería inversa cumpla un papel fundamental, porque con su admisión, la Ley de Secretos Empresariales delimita o demarca, también, lo que pueden hacer los terceros.

RECAPITULACIÓN. La información es un elemento de enorme importancia para la actividad empresarial —y, en general, para la vida—. No obstante, a pesar de esta relevancia, tradicionalmente su protección ha estado compartimentada, como si fueran diversos círculos protectores atendiendo al tipo de información que fuera relevante para el ámbito empresarial. Así, encontrábamos, por ejemplo, el círculo relativo a las patentes o el correspondiente a los derechos de autor. Algunos de estos círculos eran exteriores, es decir, no tenían ningún punto en el que la protección otorgada por ambos coincidiera; otros, sin embargo, eran tangentes o secantes, habiendo informaciones empresariales que podían ser protegidas tanto por un círculo como por el otro —piénsese, por ejemplo, en ciertos diseños artísticos que podrían encajar tanto en la protección del diseño industrial como en la de los derechos de autor—. Ese entramado planteaba el problema de que dejaba huecos informativos sin protección. Al final, los círculos eran islas y toda información que no cayera en ellas quedaba desprotegida. Es ahí donde aparece el secreto empresarial, como la figura que circuye a todos los demás círculos protectores que terminan quedando en su interior; cualquier información relacionada con una empresa, si se decide mantener confidencial, puede ser protegida por los secretos empresariales, siendo un cajón de sastre o una cláusula de cierre del sistema de protección de la información empresarial. En cierto modo, lo que se sostuvo al tratar los fundamentos, pues permite que en la empresa haya una zona segura en la que toda la información que se dé en ella pueda ser protegida, aunque no recaiga en ninguno de los círculos más pequeños o, aunque encajando en ellos, se prefiera optar por esta concreta protección²⁴⁹. Con todo, más allá de lo indicado, hemos

²⁴⁵ Vid. P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, pp. 1607 y 1608) y REICHMAN (1989, pp. 700 y ss.).

²⁴⁶ Un ejemplo clásico de esta doble protección son los proyectos o planos de obras arquitectónicas o de ingeniería que reciben la protección de los derechos de autor y que pueden ser protegidos, también, como secretos empresariales. También, recientemente, en California se está planteando la posibilidad de que los guiones de cine reciban una doble protección, tanto por vía de los derechos de autor como por la vía de los secretos empresariales. Sobre esto, *vid.* GRAVES (2020, pp. 21 y ss.).

²⁴⁷ Vid. DENICOLA (2014, pp. 195 y ss.) y SÁNCHEZ ARISTI (2000, *passim*).

²⁴⁸ RISCH (2011, pp. 151 y 152).

²⁴⁹ Como sostuvo ALMELING (2009, p. 770), el secreto empresarial es «el mayor tipo de propiedad intelectual». Con todo, el régimen del secreto empresarial permite corregir la idea que se sostuvo en el caso estadounidense *Diamond v.*

de volver a la idea que ya se ha expresado con anterioridad: el régimen de los secretos empresariales no solo delimita lo que puede ser protegido como secreto empresarial, sino que establece, también, qué conductas pueden, o no, llevar a cabo los terceros en relación con la información protegida²⁵⁰. En definitiva, a través de la demarcación se da cabida a las funciones siguientes, es decir, tanto a la función atributiva —y reactiva— como a la preventiva.

2. Atributiva de la información y reactiva

La segunda finalidad o función de los secretos empresariales, de acuerdo con el régimen establecido en la Ley de Secretos Empresariales, es la atribución al titular de la información calificada de secreto empresarial²⁵¹. Como ya se ha dicho y tal y como posteriormente se desarrollará, la información, desde el punto de vista económico, es un bien público, es decir, es un bien que ni es exclusivo, ni excluyente. La Ley de Secretos Empresariales trastoca esta situación de partida y convierte en bien privado —o semiprivado— lo que antes era público.

El régimen jurídico está plagado de referencias de este tipo, como es la utilización del término «titular de la información», entre otros, en los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 LSE. ¿De qué se es titular? De la información. ¿Sin el régimen protector se sería titular de esa misma información, aunque se mantuviera en secreto? Salvo que entendamos que las medidas reactivas reguladoras de la competencia desleal son también atributivas de la información, lo cierto es que sin una norma que expresamente la atribuya a un sujeto no puede esgrimirse esta titularidad. El régimen legal establece esta atribución de la información a una persona, aunque no establezca expresamente de qué modo se atribuye o en virtud de qué se realiza.

Los bienes son creaciones o fenómenos de la economía y su entidad material o inmaterial existe con independencia del sistema jurídico. En cambio, lo que sí que es estrictamente jurídico es la atribución de estos bienes a una persona determinada²⁵². Eso es lo que realiza la Ley de Secretos

Chakrabarty, 447 US 303 (1980), en el que se afirmó, respecto del sistema de patentes, que este permitía proteger «todo lo que hay bajo el sol que haya sido hecho por el hombre». Dejando a un lado que tal afirmación está lejos de ser cierta, sí que lo es, en cambio, la siguiente: el secreto empresarial es lo que permite proteger toda información secreta, que tenga valor empresarial y que haya sido objeto de medidas razonables, que haya bajo el sol. Esta función y finalidad, que, en nuestra opinión, es positiva, ha recibido críticas de parte de la doctrina por considerar que consigue que su ámbito de aplicación sea excesivamente amplio. Entre otros, *vid.* GRAVES y KATYAL (2021, pp. 1337 y ss.), BURSTEIN (2012, pp. 227 y ss.), LEVINE (2007, pp. 135 y ss.) y SIMPSON (2005, pp. 1121 y ss.).

²⁵⁰ Como indicó Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2011), «[l]a existencia misma de normas jurídicas que regulan la responsabilidad civil extracontractual y como consecuencia de las cuales pueden imponerse a determinadas personas obligaciones de indemnizar, es decir, de transferir numerario al patrimonio de otro, pone de manifiesto que las normas sobre la responsabilidad civil extracontractual entrañan o pueden entrañar evidentes limitaciones de la actividad personal. Así pueden suponer que haya que abstenerse de llevar a cabo una cierta actividad o que haya que realizarla solo limitadamente y bajo ciertas condiciones». En cierto modo, lo que ocurre con la configuración de los secretos empresariales.

²⁵¹ *Vid.* RISCH (2007, pp. 25 y ss.) y CHALLY (2004, pp. 1270 y 1271).

²⁵² Aunque sea en relación con los derechos reales, es interesante la reflexión de BLASCO GASCÓ (2022A, p. 29), quien no duda en afirmar que «[e]l ser humano manifiesta una tendencia, posiblemente natural respecto de determinadas cosas y cultural en relación con otras, a apropiarse y usar de las cosas con carácter exclusivo y excluyente y obtener de las mismas el disfrute y los aprovechamientos de que sean susceptibles. Esta propensión del hombre sería jurídicamente (y económicamente) irrelevante si hubiera abundancia de bienes; pero los bienes y los recursos son limitados, razón por la

Empresariales²⁵³: responde a la pregunta de quién puede aprovecharse económicamente de la información secreta y quién no puede.

¿Por qué se puede entender que se atribuye la información a su titular? La atribución de la información es consecuencia de la configuración legal del régimen de los secretos empresariales en un triple sentido²⁵⁴:

(i) Porque se le reconoce al citado titular un derecho —no entramos por el momento en su calificación— transmisible, susceptible de ser objeto de «cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación», conforme a los artículos 4 y ss. LSE²⁵⁵; posibilidad de transmitir que va igualmente acompañada de la posibilidad de usar y explotar por uno mismo el secreto empresarial.

(ii) Porque se establece una protección de la información considerada secreto empresarial frente a injerencias externas, régimen que, como se verá, no implica una exclusividad total, sino que lo que establece es que la información solo podrá ser obtenida, utilizada o revelada por quien no sea su titular en determinadas circunstancias, pero fuera de ese concreto ámbito la protección que se otorga frente a las actuaciones de terceros es total, *ex* artículos 2 y 3 LSE²⁵⁶.

(iii) Y porque al titular del secreto empresarial se le concede un catálogo amplísimo de acciones y medidas judiciales que puede ejercitar en caso de que un tercero obtenga, utilice o revele ilícitamente su secreto, conforme a los artículos 8 y ss. LSE, y, en concreto, como se verá en el cuarto capítulo²⁵⁷, se le reconoce la posibilidad de ejercitar una acción de daños, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta las más diversas partidas²⁵⁸.

cual los grupos humanos, en aras de su pacífica estabilidad, han determinado criterios de legitimación en la apropiación de las cosas. En una sociedad donde hubiera bienes bastantes para todos, carecería de sentido la regulación jurídica de la atribución y disfrute de las cosas. El número ilimitado de bienes haría inimaginable el conflicto, al menos el conflicto por la apropiación de los bienes en general (aunque no el conflicto en la apropiación de un determinado bien)». Aquí, en cambio, aunque sean bienes, en principio, ilimitados —recuérdese que la información es un bien público—, se da un problema semejante. ¿Alguien se puede «apropiar» de la información? ¿Cómo? ¿Por qué?

²⁵³ Bajo el anterior régimen ya lo dejaba entrever SUÑOL LUCEA (2009, pp. 102 y 103).

²⁵⁴ *Vid.* al respecto las ideas de Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión) sobre los elementos que determinan que podamos hablar de la existencia de un derecho subjetivo. Aunque por el momento aquí no nos hayamos referido a esta categoría, el autor señala que a través de la categoría de los derechos subjetivos «se trata de hacer posible la atribución y la protección consiguiente de una esfera de señorío de la persona sobre los bienes necesarios para el desarrollo de su propia personalidad. Los derechos patrimoniales son, por consiguiente, aquellos derechos subjetivos cuya finalidad consiste en la atribución a la persona de un poder de contenido económico o de un señorío sobre bienes de naturaleza económica». Igualmente, HEVERLY (2003, pp. 1147 y ss.) entiende que para defender que sobre la información hay un *property right* es necesario comprobar si concurren tres notas esenciales: i. el derecho a usar, ii. el derecho a excluir y iii. el derecho a transferir.

²⁵⁵ Con carácter general, *vid.* COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 79 y ss.).

²⁵⁶ *Vid.*, desde una perspectiva meramente aproximativa, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, pp. 141 y ss.).

²⁵⁷ *Vid. infra* capítulo IV.III.

²⁵⁸ Como afirmó, en cierto modo, DE LA OLIVA SANTOS (1980, p. 41): «[n]o habría Derecho ni derechos más que en la medida en que el Estado saltase a la palestra y actuase jurisdiccionalmente». Si el poder legislativo no establece las acciones concretas para defender el secreto empresarial, cualquier posición que se le atribuya a su pretendido titular será papel mojado.

Si a una persona, respecto de una concreta información, se le otorgan todas estas facultades o derechos, no queda otra posibilidad que reconocer que el ordenamiento jurídico ha buscado atribuirle la titularidad de la información considerada secreto empresarial. O, dicho de otro modo, el ordenamiento jurídico solo ha podido reconocer lo que en la realidad sucedía porque no podemos obviar que la problemática de los secretos empresariales surge en la práctica del mercado y solo posteriormente se le ha dado una solución y un encuadramiento en la normativa.

La Ley de Secretos Empresariales otorga al titular de la información un derecho negativo —o facultad— de exclusión, pues le permite defenderse frente a determinadas injerencias —lo que podríamos llamar igualmente función reactiva²⁵⁹—. No es una exclusión total, pero ello no evita que siga siendo en esencia una exclusión²⁶⁰ y ante el daño que le cause un tercero, si este es producido por una actuación ilícita, el titular del secreto empresarial tendrá una serie de acciones para proteger su información y para obtener una reparación en el caso de que se le hayan causado daños, además de que puede solicitar medidas cautelares para evitar la posible causación de daños futuros o la repetición de los ya causados. Mediante las acciones reguladas en la Ley de Secretos Empresariales se consigue que el titular de la información no vea menoscabada la relación jurídica que tiene sobre la propia información. Además, la normativa asigna la información a una determinada persona no solo a través de esa facultad negativa, sino también de manera positiva, permitiéndole realizar lo que tenga por conveniente con ella, hasta revelar la información secreta, e incluyendo, por ejemplo, en caso de daño, solicitar una indemnización pecuniaria²⁶¹; pero no solo eso, sino que, en principio, el ser titular de la información secreta implica que solo el mismo titular podrá aprovecharse económicamente de esa información, a excepción de las personas cuya conducta sea calificada de lícita. En definitiva, la normativa española, al menos, atribuye la información secreta a una persona, aunque con matizaciones, otorgándole tanto derechos o facultades de exclusión como de atribución y uso de la información; es decir, la Ley de Secretos Empresariales, a través de su articulado, establece quién puede aprovecharse económicamente de la información secreta y quién puede impedir que otros intenten aprovecharse de ella²⁶².

²⁵⁹ O, en cierto modo, una función protectora como parecen denominar, aunque sea en materia de daños, SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, p. 111.), cuando afirman que es una función que cumple no solo la acción indemnizatoria, sino también un catálogo de acciones, como son la reivindicatoria o la negatoria. Es decir, el catálogo de acciones que se contemplan en el artículo 9 LSE.

²⁶⁰ *Vid.*, sobre ello, en la doctrina alemana, G. WAGNER (2024, § 823) y ZECH (2012, p. 67). No faltan autores, como GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 84 y 85), que han afirmado respecto de aquellos que hacen notar que no es una exclusión total que «[e]stas afirmaciones encierran una fuerte dosis de conceptualismo. La exclusiva, si no es plena, no puede recibir tal nombre; no caben los términos medios y, por tanto, carece de sentido hablar de “exclusiva incompleta”». Si aceptamos que solamente cabe hablar de exclusivas plenas, entonces implica que en nuestro ordenamiento jurídico no existen las exclusivas, puesto que hasta el derecho que otorga una pretendida exclusiva es incompleto. Piénsese, por ejemplo, en el derecho de propiedad, derecho de exclusiva por excelencia, y las limitaciones que se le imponen administrativamente.

²⁶¹ *Vid.* KALBFUS (2011, pp. 240 y 241).

²⁶² *Vid.*, *v. gr.*, WALDRON (2010, pp. 9 y ss.), aunque no centrado en la situación de los secretos empresariales, entiende que un derecho de propiedad se puede deducir de tres realidades: i. la libertad de uso, ii. el derecho de exclusión y iii. la facultad de transmisión. En materia de secretos empresariales, en el mismo sentido, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1) y HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 1).

RECAPITULACIÓN. Por el punto en que nos encontramos en este momento, no conviene, aunque se haya dejado entrever, extraer una conclusión acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre la información que recibe la calificación de secreto empresarial y su titular. Ahora bien, dejando a un lado esta cuestión conceptual y teórica, pues por mucho que se discuta acerca del posible *nomen* de esta relación, la configuración jurídica es la que es, no hay ninguna duda de que la Ley de Secretos Empresariales determina que la información, cuando recibe el calificativo de secreto empresarial, es atribuible a una persona concreta, quien tiene tanto facultades o derechos para excluir a terceros del aprovechamiento económico de la información —función reactiva o protectora— como para hacer un uso de ella en su beneficio, es decir, para explotarla económicamente —propia, la función atributiva—. Así, por tanto, la actual regulación de los secretos empresariales cumple estas funciones que complementan la demarcatoria ya expuesta —o, mejor dicho, que son una consecuencia de ella, pues sin demarcar, positiva y negativamente, no sería posible atribuir, ni positiva ni negativamente—.

3. Preventiva general —o eficacia intimidatoria—

PREVENCIÓN GENERAL. La tercera y última de las funciones y finalidades del régimen establecido en la Ley de Secretos Empresariales es la preventiva. Ahora bien, esta prevención no debe ser entendida en los términos que habitualmente se utilizan en materia de responsabilidad civil²⁶³, sino, más bien, acercándose a la función preventiva general de las penas en el ámbito del Derecho penal. No es nuestro objetivo entrar aquí a analizar las diferentes teorías justificativas de la pena, pero actualmente sí que es cierto que prevalecen las denominadas justificaciones mixtas o eclécticas que entienden que las penas responden tanto a una idea retributiva como preventiva²⁶⁴.

De todo ello, lo que nos interesa es, como ya se adelantó, en particular, la denominada teoría de la prevención general negativa²⁶⁵ —sin entrar a valorar su papel como fundamento único o como complemento, a pesar de que cada vez tenga una mayor presencia e importancia²⁶⁶—, en virtud de la cual «[l]a utilidad y necesidad de la pena descansa en su finalidad de intimidación o amenaza (“coacción psicológica”) a la generalidad de los ciudadanos»²⁶⁷. Se busca, según estas teorías, que la ciudadanía no cometa un delito —un ilícito civil— no porque estén convencidos de su inmoralidad, sino por miedo a la pena —a la consecuencia— que se

²⁶³ Por todos, *vid.* SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, p. 110), quienes indicaron que «[s]e trata, con ella, de evitar o, mejor dicho, de minimizar los costes de los accidentes incentivando comportamientos eficientemente precavidos». También, *vid.* Díez-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 200 y ss.). Aunque, en cierto modo, bien podría entenderse del siguiente modo: del mismo que solo se invierte en prevención, si su coste es inferior al del posible daño que se causará; no se actuará de un determinado modo si los costes de la acción son superiores a los beneficios que se obtendrán. En general, sobre la prevención en materia de responsabilidad civil, entre otros, *vid.* ACCIARRI e IRIGOYEN TESTA (2023, pp. 191 y ss.), LLAMAS POMBO (2007, pp. 443 y ss.) y SALVADOR CODERCH y RUIZ GARCÍA (2001, pp. 1 y ss.).

²⁶⁴ Sobre todo, a partir de ROXIN (2006 reimpresión).

²⁶⁵ *Vid.* ROXIN (1999, pp. 100 y ss.).

²⁶⁶ CARDENAL MONTRAVETA (2015, p. 5).

²⁶⁷ ORTOS BERENGUER y GONZÁLEZ CUSSAC (2020, p. 212). Igualmente, *vid.* MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN (2022, pp. 45 y 46), VILAJOSANA RUBIO (2015, pp. 35-37) y ROXIN (2006 reimpresión).

le impondría²⁶⁸. Así, con la «amenaza», con la «intimidación», se busca disuadir a cualquier persona de que cometa la conducta tipificada²⁶⁹, pues «a veces resulta más conminatoria una suerte de “pena civil” (“rascarse bien el bolsillo”), que una condena estrictamente penal»²⁷⁰.

LA PREVENCIÓN GENERAL EN LOS SECRETOS. Eso es lo que en cierto modo se ha realizado con el régimen establecido en la Ley de Secretos Empresariales. Y esto lo afirmo, al menos, por dos razones. En primer lugar, tal y como se verá en el siguiente capítulo, el concepto de «secreto empresarial», a pesar de que busca la amplitud señalada, puede resultar confuso y nunca se sabrá a ciencia cierta si la información es efectivamente un secreto empresarial hasta que un tercero la obtenga, la revele o la utilice y un tribunal determine primeramente, antes de analizar tan siquiera la licitud de la actuación, si la información era un secreto empresarial o no lo era; indeterminación que también se da a la hora de valorar cuándo una conducta de obtención, revelación o utilización del secreto empresarial ajeno es lícita o ilícita²⁷¹; porque ¿cuándo una actuación de ingeniería inversa deja de ser lícita? ¿Se tienen en cuenta las cantidades de dinero invertidas para ello? O, en relación con un descubrimiento independiente —el cual es lícito—, ¿es lícito descubrir un secreto empresarial ajeno siendo consciente de que todas las actuaciones que se realizan son precisamente para encontrarlo?²⁷²

Ahondando en estas cuestiones, hay un elemento adicional que es fundamental: la falta de publicidad. Cualquier otro derecho de propiedad intelectual es público; todo el mundo puede saber de su existencia y quién es su titular. La publicidad es antitética al secreto empresarial, pues su publicación tiene la fuerza suficiente como para hacer extinguir el secreto

²⁶⁸ Esta teoría, como gran parte del Derecho penal moderno, tiene su origen en la doctrina alemana. Por su importancia histórica e influencia, *vid.* NAUCKE (1962, *passim*) y VON FEUERBACH (1832, pp. 39 y ss.), siendo este último el gran valedor de esta teoría, «su padre», a la que denominó «teoría de la coacción psicológica», afirmando (p. 11) que «la coerción física no es suficiente para prevenir por completo las violaciones legales» y, para prevenirlas, «debe existir otra fuerza que preceda a la consumación de la violación de la ley y que, emanando del Estado, entre en vigor en cada caso individual, sin el conocimiento del daño inminente actual. Semejante compulsión solo puede ser psicológica». Sobre ellos, igualmente, *vid.* L. GRECO (2009, *passim*) y DE VERO (2005, pp. 990 y ss.). Ahora bien, al mismo tiempo que el autor alemán —y sin perjuicio de que con anterioridad ya encontremos muestras de estas teorías preventivas generales. *Vid.* MIR PUIG (2008, p. 81)—, por ejemplo, BENTHAM (1826, *passim*) ya incidía en estas mismas ideas.

²⁶⁹ *Vid.* KINDHÄUSER y T. ZIMMERMANN (2024, pp. 64 y 65). En materia de daños, ha sido, al menos, apuntada también esta idea por DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 60) y por PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1971 y ss.).

²⁷⁰ LLAMAS POMBO (2007, p. 458). Igualmente parece admitirlo, respecto del Derecho de daños, Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2011): «Si se habla de prevención como un impulso psicológico que puede experimentar el ciudadano, que, reconecedor de la norma, trata de evitar las consecuencias para él desfavorables que resultarían de su aplicación, lo que es algo parecido a lo que los penalistas mencionan bajo la rúbrica de prevención general, la tesis puede ser admitida, aunque restaría por establecer una mensuración adecuada del influjo preventivo que dichas normas pueden ejercer».

²⁷¹ Sobre esta cuestión y las diferencias con el sistema de patentes, el cual, como punto favorable, se caracteriza por estar determinado previamente, aunque los tribunales también deban fijar ciertos términos de la posible violación del derecho protegido, *vid.* MENELL, POWERS y CARLSON (2010, pp. 716-719) y LEMLEY (2005B, pp. 110 y 111).

²⁷² Señalaba ROXIN (2006 reimpresión) que «si la conminación e imposición de las penas también contribuye sustancialmente a estabilizar la fidelidad al Derecho de la población y en muchos casos a construir la predisposición a comportarse conforme a las normas, ello sólo es posible si hay una clara fijación legal de la conducta punible; pues si no la hubiera, el Derecho penal no podría conseguir el efecto de formación de las conciencias del que depende el respeto a sus preceptos». Quizá eso pueda servir para el Derecho penal, donde el principio *nulla poena sine lege* es de capital importancia, pero en el ámbito privado considero que la falta de claridad, la nebulosidad existente en torno a lo ilícito en materia de secretos empresariales, contribuye aún más a esta función preventiva general.

empresarial²⁷³. ¿Cómo se avisa, entonces, a un tercero de que se tiene un secreto empresarial o de que cierta información es un secreto empresarial? La respuesta pase posiblemente por la idea de control de la información en la que se incidirá igualmente al tratar la titularidad del secreto, pero igualmente podemos traer de nuevo aquí lo esbozado sobre la esfera secreta: si cierta información está en esa esfera es suficiente para avisar a los restantes participantes del mercado de la existencia de un secreto porque se han adoptado las medidas razonables de seguridad que constituyen uno de los elementos definitorios del secreto empresarial. Cuestión distinta será si esotro agentes son capaces de detectar esa esfera secreta. Es decir, un elemento más en la inseguridad e incertidumbre respecto de lo que es o no es un secreto empresarial desde la perspectiva del tercero.

Y, en segundo lugar, porque el titular del secreto empresarial tiene a su disposición un nutrido catálogo de acciones en defensa de su secreto a las que puede acudir para evitar que su preciada información sea obtenida, revelada o utilizada, según las inciertas circunstancias señaladas. Entre todas las acciones destaca, como se analizará en el cuarto capítulo²⁷⁴, la acción de daños, configurada de tal modo que la indemnización que se podría obtener de confirmarse la violación podría representar una suma elevadísima, al permitirse, por ejemplo, que se acumulen diversas partidas como la del lucro cesante del titular del secreto y la del enriquecimiento injusto del infractor, posibilitando una indemnización que claramente tiende a lo elevado. Así, «la posibilidad de sufrir una sanción puede ser vista como un ingrediente que torna menos deseables muchas situaciones»²⁷⁵, es decir, si los costes de la indemnización por violar un secreto empresarial son mayores que los beneficios que se obtendrán de tal violación, se desincentiva a cualquier sujeto de cometerla. Todo ello nos recuerda que el secreto empresarial se incardina en el mercado y que es una institución más de la competencia desleal, aunque se acuda a la técnica de propiedad, puesto que el Derecho de daños en materia de competencia desleal presenta precisamente como particularidad el cumplimiento de una función preventiva o disuasoria, dándose este efecto de manera más acusada en el ámbito privado —indemnización de daños— que en el público, ocurriendo, en ciertas ocasiones, que «el importe de pagar por daños [...] puede llegar a ser significativamente superior al importe a pagar en concepto de multa»²⁷⁶. Y eso, en cierta medida, es lo que ocurre en esta materia: la indemnización no se configura solo para dar cabida a cualquier posible daño, sino que se ha diseñado como advertencia de que violar un secreto empresarial no saldrá barato.

Estos dos factores, la indeterminación, tanto de lo que es y no es secreto empresarial como de la licitud o ilicitud de las conductas, y la potencialidad de grandes indemnizaciones, provocan

²⁷³ Entre otros, *vid.* JAGER (2002, § 6.03).

²⁷⁴ *Vid. infra* capítulo IV.

²⁷⁵ ACCIARRI e IRIGOYEN TESTA (2023, p. 193).

²⁷⁶ MARTÍ MIRAVALLS (2019, pp. 16 y 17). En el mismo sentido, *vid.* ROBLES MARTÍN-LABORDA (2015, pp. 1110 y ss.).

un efecto desincentivador de los terceros hacia intentar apropiarse la información ajena²⁷⁷. Porque ¿cuál es el riesgo que se está dispuesto a asumir?

RECAPITULACIÓN. El régimen de la Ley de Secretos Empresariales busca «intimidar» al tercero para que ni tan siquiera se plantee la posibilidad de intentar averiguar cuál es el secreto empresarial ajeno. El tercero, si decide intentar averiguar cuál es el secreto empresarial ajeno, o revelarlo o utilizarlo, debe navegar en un mar de incertidumbres en torno al secreto empresarial y su posible violación, pues, del mismo modo que no sabe el titular del secreto si efectivamente es titular de uno, este tercero no sabrá si su conducta viola un secreto empresarial ajeno hasta que un tribunal lo determine, porque ni puede saber con exactitud, de manera previa, si la información es un secreto empresarial y, en caso de serlo, ni si su conducta es ilícita²⁷⁸. La incertidumbre unida a una plausible y elevada indemnización de daños provoca un efecto disuasorio de intentar aprovecharse económicamente de la información ajena y un efecto suasorio de respetar el secreto empresarial ajeno, aunque no sepa con total seguridad si efectivamente lo es.

En definitiva, partiendo de la función demarcatoria, a pesar de su enorme imprecisión y siendo conscientes de la heterogeneidad de su contenido, se desarrolla la configuración jurídica del secreto empresarial; función de la que derivan, en cierto modo, las otras dos expuestas, la atributiva —y reactiva— y la preventiva. Se arma de este modo un sistema que, por momentos, se aproxima a un derecho de propiedad puro —la función atributiva— y, en otros, a la competencia desleal —la función preventiva general—. En definitiva, sus funciones son una muestra más de esa naturaleza jurídica, que pasamos a desarrollar, y que, por sus singulares perfiles, se encuentra a medio camino entre la propiedad —por pragmatismo— y la competencia desleal —por su razón de ser—.

²⁷⁷ Sobre estas ideas, también, *vid.* LICHTMAN (2005, pp. 231 y 232).

²⁷⁸ El proceso probatorio en un juicio sobre violación de un secreto empresarial no es en absoluto sencillo [sobre ello, entre otros, *vid.* MORENO GARCÍA (2023, *passim*)]; no es ni sencillo conocer con total certeza si se ha violado o no un secreto empresarial o si la información efectivamente lo es. CARTER (1992, p. 129) narraba la siguiente anécdota literaria: «El escritor absurdisto ruso JARMS contó la siguiente historia sobre PUSHKIN: “Una vez PETRUSHEVSKI rompió su reloj y mandó llamar a PUSHKIN. Llegó, miró su reloj y volvió a dejarlo en la silla. ‘¿Qué dices, hermano PUSHKIN?’ preguntó PETRUSHEVSKI. ‘Las ruedas dejaron de girar’, dijo PUSHKIN”»; y añadía posteriormente (p. 132) que le preocupaba, en materia de propiedad intelectual, «si los tribunales tienen realmente la capacidad de decirnos qué es lo que hace que el reloj de PETRUSHEVSKI no funcione, o si su mejor experiencia consiste simplemente en señalar, con PUSHKIN, que las ruedas han dejado de girar». Si trajéramos el ejemplo a nuestra materia de estudio, a los secretos empresariales, lo que deberíamos preguntar es si los tribunales directamente identificarían si lo que tienen delante es o no es un reloj. Aunque la incertidumbre también afecte al posible titular del secreto empresarial, su afición es mayor en el tercero. El titular puede ser que finalmente no tenga un secreto empresarial, pero mientras tanto ha disfrutado de los beneficios de su confidencialidad y, mientras se haya mantenido en secreto, ha disfrutado de una ventaja competitiva. En cambio, el tercero, aunque creyese que la información no es un secreto empresarial, se arriesga en todo caso a estar violando uno. La incertidumbre crea el efecto desincentivador de intentar descubrir el secreto empresarial ajeno. En definitiva, ¿qué capacidad tienen los tribunales para valorar que se ha producido una violación de un secreto empresarial? Parece que la respuesta pasa necesariamente por la prueba y, en concreto, por la prueba pericial.

IV. SU CONFUSA NATURALEZA JURÍDICA

NOTAS PREVIAS. La figura del secreto empresarial apareció primero en la práctica comercial y solo posteriormente recibió la atención del ordenamiento jurídico: había un problema, se buscó una solución práctica y después se buscó dónde —jurídicamente— encajaba. En estos momentos, en España contamos con una normativa relativamente completa sobre esta institución que determina que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho subjetivo patrimonial y transmisible, tal y como lo determina el propio articulado de la Ley de Secretos Empresariales. Por tanto, se terminó cualquier clase de debate al respecto. O, al menos, debería producirse su finalización. Cuando una institución no tiene respaldo legal, el jurista encamina, en gran cantidad de ocasiones, sus esfuerzos a situar esa institución en la categoría jurídica adecuada. Esta categorización no suele ser sencilla porque se trata de hacer corresponder casos concretos de la realidad con abstracciones legales²⁷⁹. Pero es menos sencilla cuando no se termina de comprender qué es lo que se está estudiando, qué es lo que ha aparecido en la práctica. Y eso es lo que sucedió con los secretos empresariales históricamente²⁸⁰. De ellos se ha dicho que son meras situaciones de hecho, que son expresiones de obligaciones tácitas o manifestaciones de los derechos de la personalidad; que son derechos de propiedad, de propiedad intelectual o que no son derechos, sino manifestaciones de la disciplina competencial. Y es lógico que no se haya tenido claro si se tiene en cuenta que el fundamento de la protección sigue despertando dudas o que, como se verá en el siguiente capítulo, se ha construido la legislación sin tener claro ni qué eran los secretos empresariales, ni cuáles eran sus funciones y finalidades. Suerte se ha tenido de llegar a donde se ha llegado.

Se trata, en definitiva, de «un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial»²⁸¹; y nos aventuramos a afirmar que, por mucho que pudiera haber argumentos contrarios a considerar que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho subjetivo, la realidad legislativa es terminante en cuanto a lo que se tiene o se deja tener sobre la información secreta. Podremos hacer consideraciones y debates *de lege ferenda*; pero *de lege lata* no hay disputa posible.

²⁷⁹ COACCIOLI (2004, pp. 44 y 45) indica que «las exigencias de encuadramiento teórico [...] han conducido a los estudiosos a descripciones del fenómeno del secreto empresarial que son cualquier cosa menos unívocas y a veces, en nuestra opinión, tampoco del todo coherentes con la realidad práctica».

²⁸⁰ *Vid.* las reflexiones de PITTER (1983, pp. 23 y ss.), quien sostuvo que «[a] esta dificultad de determinación del fenómeno del secreto empresarial en sus elementos fácticos debe añadirse, en segundo lugar, la dificultad del encuadramiento jurídico de la realidad o realidades que se ocultan bajo dicho término, dificultad atribuible a la falta, en nuestro ordenamiento jurídico, de una disciplina legislativa expresa, a la carencia casi total de una elaboración jurisprudencial del instituto, al origen extranjero no sólo del término léxico sino también del concepto jurídico de secreto empresarial y a la inevitable interferencia de este concepto con los institutos de nuestro Derecho industrial, rígidamente anclado a la teoría de los bienes inmateriales». La diversidad de teorías acerca de la naturaleza jurídica del secreto empresarial es considerable. Sobre ellas, entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 1), ANN (2016, pp. 465 y ss.; 2007, pp. 39 y ss.), OHLY (2014, pp. 1 y ss.), AHRENS y MCGUIRE (2012, pp. 50-53), GHIDINI y FALCE (2011, pp. 141 y ss.) y LEMLEY (2008, pp. 311 y ss.).

²⁸¹ Preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales. Igualmente, el Capítulo III de esta norma lleva por título «[e]l secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad».

No obstante, a pesar de lo dicho, aunque la Ley de Secretos Empresariales no presentara la misma rotundidad, entiendo que hay argumentos suficientes como para defender que, en primer lugar, el secreto empresarial es un bien inmaterial porque la información igualmente lo es; y, en segundo lugar, que sobre el secreto empresarial hay un derecho subjetivo patrimonial. Así, aunque en su nacimiento esta institución se encuadrara únicamente en la competencia desleal, paulatinamente la legislación ha provocado un cambio de perspectiva, acercando, aunque sea por funcionalidad, el secreto empresarial a los restantes derechos de propiedad intelectual, pudiendo, en mi opinión, calificarlo como uno de ellos, usando para ello la técnica de propiedad. No implica que rechacemos la relación del secreto empresarial con las instituciones competenciales. En absoluto lo hacemos. La propiedad intelectual y la competencia son dos caras de una misma moneda; no son compartimentos estancos, sino que se complementan buscando el buen funcionamiento del mercado²⁸². Así, en las siguientes páginas se procederá a explicar brevemente aquellas posiciones que entendemos que están superadas —aunque en su momento pudieron ser convincentes—, para posteriormente desarrollar la teoría que aquí defendemos: que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho subjetivo patrimonial que descansa tanto sobre la propiedad intelectual —por comodidad o utilidad— como sobre la competencia desleal —por esencia—. Se ha producido un cambio esencial con la configuración jurídica establecida en la Ley de Secretos Empresariales: hemos pasado de una protección principalmente a través del Derecho de la competencia desleal a una protección a través de la propiedad intelectual, cumpliendo la disciplina competencial una función complementaria.

1. Diversas teorías sobre su naturaleza jurídica²⁸³

SITUACIÓN DE HECHO. La doctrina clásica defendió en un primer momento que sobre el secreto empresarial no había otra relación jurídica que una mera situación de hecho provocada por la actitud de quien «poseía» la información²⁸⁴. Se entiende que la protección que se confiere por el ordenamiento jurídico deriva únicamente de la protección otorgada por el titular de la información, sin que tenga ningún derecho subjetivo sobre la propia información, sino que la protección se limita a reprobar la utilización de medios ilícitos para conocer el secreto empresarial ajeno porque tales medios lo que realizan realmente es contravenir otros derechos subjetivos, como podría ser el de la propiedad de las instalaciones²⁸⁵. Está claro que la

²⁸² Precisamente, VICENT CHULIÁ (2022, p. 2190) utiliza la denominación «[D]erecho industrial» para referirse de manera conjunta al Derecho de propiedad intelectual en su sentido amplio —propiedad industrial y derechos de autor— y al Derecho de la competencia. Una visión minoritaria en nuestro país [vid. OTERO LASTRES (2017, pp. 53-55), RUIZ MUÑOZ (2017, pp. 34-36), LÓPEZ Y LÓPEZ (2015, pp. 171 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1996, pp. 463-474)] pero que, posiblemente, sea la que mejor represente la realidad jurídica desde una vertiente práctica.

²⁸³ Con todo, conviene recordar que las teorías que se expondrán se dieron cuando no existía normativa específica. Por ello era necesario acudir a construcciones más o menos sólidas para llegar a la conclusión que ahora la Ley de Secretos Empresariales resuelve de manera clara.

²⁸⁴ Entre otros, vid. ASCARELLI (1970, pp. 255-258) y CRESPI (1966, *passim*).

²⁸⁵ Así, sostenía ASCARELLI (1970, p. 258) que «[e]l secreto, esencialmente, no es protegido en cuanto tal y, por lo tanto, no existe un derecho al secreto; resulta indirectamente protegido como consecuencia de la protección que se deriva de la

protección de la información secreta depende de la voluntad de su titular, pero esa misma voluntad también está en la obtención de una patente sobre la invención y nadie se cuestiona que en este caso haya un derecho subjetivo sobre ella. ¿Por qué? Posiblemente, o bien porque hay un control administrativo previo, cosa que en los secretos empresariales no existe, pero que tampoco me parece una fundamentación suficiente, a la vista de que en nuestro ordenamiento jurídico gran cantidad de derechos subjetivos patrimoniales nacen sin necesidad de ningún control previo; o bien porque la protección del secreto se hace depender de que la conducta del tercero sea ilícita, es decir, no se protege frente a cualquier tercero, sino solamente contra el que actúa ilícitamente.

Esta construcción peca de un severo reduccionismo. Presuponen que tal circunstancia impide considerar que sobre el secreto haya un derecho subjetivo. ¿Y por qué no sostienen lo mismo respecto de las patentes, cuyo derecho solo se dispone, en principio, durante veinte años? ¿Por qué no sostienen lo mismo respecto de los derechos de autor, a pesar de que el creador de una obra no puede impedir todo uso que se haga de ella? ¿En la configuración de un derecho subjetivo tiene una mayor preponderancia la forma en que el derecho subjetivo se podría extinguir o el plazo de duración? ¿Se puede sostener que es menos «fuerte», si queremos hablar en términos de fortaleza, un derecho de una patente que un secreto empresarial que puede servir de protección de la información durante cien años? Sobre todo, a la vista de la configuración legal, ¿se puede sostener que el titular de un secreto empresarial no tiene una situación equiparable respecto de su información a la que tendría el titular de una patente?

DERECHO DE LA PERSONALIDAD. Un sector de la doctrina defendió que el secreto empresarial era un derecho más de los que constituyen los derechos de la personalidad, como sería el de la vida²⁸⁶, porque constituyen una manifestación del espíritu del autor. En la actualidad, esta postura no puede ser admitida por varias razones. En primer lugar, porque la relación que se tiene sobre el secreto empresarial no reúne ninguno de los rasgos que doctrinalmente se atribuyen a la categoría de los derechos de la personalidad²⁸⁷, pues solo hay que pensar, por ejemplo, que la propia legislación establece que los secretos empresariales son transmisibles y

prohibición (por ilícitos) de los medios que podrían servir para conocerlo y solamente cuando ha sido ilícita o confidencialmente conocido existe una prohibición de divulgación y de utilización». Y es cierto. El secreto empresarial solo es protegido cuando la actuación del tercero es ilícita de acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales. ¿Ello implica que es una mera situación de hecho? Por la misma explicación ¿no se podría sostener que es un derecho subjetivo limitado legalmente?

²⁸⁶ Entre otros, *vid.* ALBAMONTE (1974, pp. 269 y ss.), SANTINI (1959, pp. 85 y ss. y 101 y ss.) y J. KÖHLER (1900, pp. 240 y ss.). Más recientemente, *vid.* JAGER (2002, § 1.03), HILL (1999, pp. 74 y ss.), NETANEL (1993, pp. 347 y ss.) y CHERENSKY (1993, pp. 641 y ss.). Aunque no se centre específicamente en los secretos empresariales, son interesantes las reflexiones de RADIN (1982, pp. 957 y ss.). Sobre la importancia de esta teoría en los primeros años de la protección de los secretos empresariales, *vid.* SLAWIK (2017, pp. 630 y ss.).

²⁸⁷ *Vid.*, entre otros, LACRUZ BERDEJO *et al.* (2012, pp. 50 y ss.), BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO (1976, *passim*), DE CASTRO Y BRAVO (1959, pp. 1237 y ss.) y CASTÁN TOBEÑAS (1952, pp. 5 y ss.).

Es cierto, no obstante, que algunos autores como DÍAZ GÓMEZ (1997, p. 90) han entendido, por ejemplo, que el secreto empresarial no podría ser ni embargado ni expropiado, conclusión desacertada desde el momento en que el secreto empresarial es un elemento integrante del patrimonio de una empresa. Cuestión distinta es que sea complicado embargarlo, pero la complejidad no implica que deje de ser embargable. Aun así, aunque admitiéramos que comparte alguna característica con los derechos de la personalidad, no es suficiente para admitir que es uno de ellos.

se puede renunciar a ellos, ya que la cuestión primigenia y más básica de todo este régimen jurídico es que el titular del secreto puede decidir que la información deje de ser secreta, mientras que los derechos de la personalidad se caracterizan porque no se puede separar el objeto del sujeto²⁸⁸. Y, en segundo lugar, porque afirmar que se trata de un derecho de la personalidad implicaría reconocer que, más allá de la intimidad personal de las personas físicas, existe, de manera consustancial a las personas, físicas y jurídicas, un derecho a la intimidad empresarial, se dediquen o no a cualquier actividad profesional²⁸⁹. Piénsese que, en definitiva, si se admitiera que se trata de un derecho personalísimo, se terminaría con la competencia del mercado, pues se podría terminar dando la circunstancia de que todo serían secretos empresariales; nadie podría tan siquiera negociar con ellos o apropiarse lícitamente de ellos, produciéndose un anquilosamiento de la actividad económica y la creación de monopolios constantemente sin ningún atisbo de competencia. Con todo, el régimen jurídico de la Ley de Secretos Empresariales no está pensando en quién es el creador de la información, como sí que ocurre en materia de derechos de autor, sino, más bien, en quién puede explotar económicamente la información secreta²⁹⁰.

SOBRE SU CONSIDERACIÓN COMO RELACIÓN CONTRACTUAL U OBLIGACIONAL. No faltan autores que vieron en la institución del secreto empresarial una simple situación derivada de una relación contractual u obligacional, es decir, la protección que otorgan no sería otra cosa que la materialización de una obligación de las partes de un contrato o de una relación extracontractual²⁹¹. Con ello se sostiene que la protección del secreto empresarial no nace de la titularidad de la información, sino de la existencia de una obligación de confidencialidad con los terceros, ya sea a través de un contrato de trabajo, ya sea a través de un contrato de distribución comercial, ya sea a través de un sello que ponga «confidencial». Realmente se trata de un enfoque doctrinal que claramente se vincula con aquellos autores que han defendido que la protección del secreto empresarial es solo una consecuencia del buen funcionamiento del mercado y de la disciplina de la competencia leal²⁹². Y puede ser que esta construcción tuviera sentido durante décadas, pero, tras la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, o se cambian los términos de la construcción o se reconoce que la situación ha cambiado y que ya no se puede sostener esta fundamentación.

Hasta la entrada en vigor de la norma citada, la protección en España, en el ámbito privado, se limitaba prácticamente al artículo 13 LCD²⁹³ y, en ningún lugar, se reconocía que sobre el

²⁸⁸ Aunque sí que pueda separarse la vertiente patrimonial de un derecho de esta clase, como es el caso de la cesión de la imagen.

²⁸⁹ Vid. GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 69 y 70). Igualmente, criticando esta posición, vid. BONE (1998, pp. 286 y ss.).

²⁹⁰ Se trata, en general, de una concepción totalmente superada hoy en la actualidad. Vid., al respecto, BRAMMSEN y APEL (2022, p. 50).

²⁹¹ Vid. BONE (1998, pp. 243 y ss.) y GORDON (1989, pp. 1419 y 1420).

²⁹² Por todos, en España, vid. GÓMEZ SEGADÉ (2020A, *passim*; 1974, pp. 73 y ss.). Igualmente, en Estados Unidos, vid. P. SAMUELSON (2007, pp. 805 y ss.).

²⁹³ Hasta el año 1991, la regulación de los secretos empresariales en España se limitaba, como se acaba de observar, al ámbito penal. Sin embargo, esa situación cambió en dicho año al promulgarse la Ley de Competencia Desleal; norma que no solo implicó un avance de importancia en la regulación que nos ocupa, sino, en general, en el ámbito de la competencia desleal, en el que desde hacía décadas se venía reclamando una regulación completa que diera respuestas a

secreto empresarial, por ejemplo, se tuviera alguna clase de derecho; situación que claramente podía dirigir a entender que el secreto empresarial fuera únicamente una de las aristas de esta nueva regulación que se implantaba en España. Y, por tanto, no se protegía en realidad la información como bien, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esta situación ha cambiado con la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales porque ahora, aunque mantenga una cierta vinculación con la competencia desleal, se reconoce un ámbito jurídico propio, se reconoce un derecho subjetivo patrimonial sobre la información calificada de secreto empresarial, se establecen obligaciones generales de respeto de los secretos empresariales ajenos. Ha habido un cambio de perspectiva y las tradicionales construcciones argumentativas ya no pueden sostenerse sin plantear el papel que ejerce este nuevo régimen jurídico.

Posiblemente, en su inicio, este fuera el lugar correcto en el que se encuadraba la protección de los secretos empresariales, pero la evolución del mercado y de la economía hacia una mayor importancia de la información y de los datos como activos patrimoniales y el cambio realizado por la Ley de Secretos Empresariales hacen que se deba replantear la naturaleza jurídica de los secretos empresariales.

RECAPITULACIÓN. Hasta este punto se han esbozado simplemente algunas de las teorías que más importancia han tenido a lo largo de la historia acerca de la naturaleza jurídica de los secretos empresariales. Pero son teorías inexactas porque o bien no se adaptan a la idiosincrasia del secreto empresarial, o bien porque no se pueden seguir manteniendo a la vista de la actual legislación protectora. No obstante, dos teorías las hemos dejado sin tratar de manera totalmente directa e independiente: la competencia desleal y la propiedad intelectual. No se

las exigencias del mercado y que complementara el nuevo orden constitucional, configurándose en el artículo 5 LCD una auténtica cláusula general en la que se positivizaba en este ámbito que «[s]e reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe».

Dejando a un lado otras cuestiones de la Ley de Competencia Desleal, de toda ella lo que aquí nos interesa fue su antiguo artículo 13, pues mediante él se cerró —temporalmente— la ausencia de norma alguna que regulara los secretos empresariales en España en el ámbito del Derecho privado. En efecto. Mediante este artículo y hasta la promulgación de la Ley de Secretos Empresariales, el cuerpo fundamental de esta regulación se encontraba en este capital artículo, el cual implicó, a su vez, que la regulación española se avanzara incluso a las propuestas regulatorias sobre la cuestión en el ámbito internacional que estaban en ciernes y que, a la postre, dada su calidad, implicó la innecesaridad de adaptar ese precepto a las exigencias internacionales. En concreto, el precepto en su redacción originaria disponía, bajo el título de «violación de secretos», que: «1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

La regulación de los secretos empresariales se construyó en torno a tres principios: i. la protección del propio esfuerzo; ii. el ejercicio social del derecho a competir; y iii. el principio de la *par conditio concurrentium*. Sobre todas estas cuestiones, aunque algunos de los autores citados sean anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Competencia Desleal, *vid.* CARBAJO CASCÓN (2014, pp. 1544 y ss.), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 50 y ss.), PORTELLANO DÍEZ (2009, pp. 219 y ss.), FONT SEGURA (1999, pp. 90 y ss.), ARIÑO ORTIZ (1995, pp. 29 y ss.), OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994, pp. 230 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 49 y ss.), FONT GALÁN (1987, pp. 160 y ss.), MENÉNDEZ MENÉNDEZ (1988, *passim*), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1981A, pp. 7 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 390-394; *in fine*) y SÁNCHEZ CALERO (1966, pp. 109 y ss.).

trata de un olvido, sino de algo intencionado, porque entre estas dos materias es donde se encuentra realmente la naturaleza jurídica del secreto empresarial. No obstante, para poder encuadrarlo de manera correcta, es necesario plantearse previamente una cuestión: ¿la información y el secreto empresarial son bienes? Una vez resuelta, podremos plantearnos qué es lo que «se tiene» sobre un secreto empresarial.

2. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. Dos visiones del mismo problema

2.1. *El secreto empresarial como bien inmaterial*

¿Por qué debemos cuestionarnos si el secreto empresarial es un bien para defender la tesis que aquí sostenemos? Porque para poder plantearnos tan siquiera si existe un derecho de propiedad intelectual es necesario responder a la pregunta de si se trata de un bien inmaterial —en definitiva, lo que se encarga de proteger esta institución—. Si la respuesta es negativa, solo cabrá acudir a la protección a través de la disciplina competencial. En cambio, en caso de ser afirmativa la respuesta, tendremos que analizar si hay una atribución de la información a favor del titular —propiedad intelectual— o solamente un medio reactivo de respuesta frente a las injerencias de terceros —competencia desleal—. Por ello, resulta conveniente analizar primeramente si la información y, consecuentemente con ello, el secreto empresarial es un bien —en este caso, un bien inmaterial—.

2.1.1. Una aproximación jurídico-económica a los bienes

LOS BIENES COMO ELEMENTOS EXTRA Y PREJURÍDICOS. Los bienes realmente son fenómenos de la economía y el Derecho únicamente se encarga de establecer quién puede tener facultades sobre ellos, quién puede, en definitiva, aprovecharse económicamente de sus utilidades²⁹⁴. Por ello, desde el punto de vista económico, un bien debe reunir dos elementos o características esenciales: i. que presente una utilidad; y ii. que tenga una existencia prejurídica²⁹⁵. De esta suerte, se suelen definir los bienes como los medios que satisfacen

²⁹⁴ Piénsese, por ejemplo, que los artículos 1 y 2 del Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 27 de enero de 1967 declaran que los cuerpos celestes y el espacio ultraterrestre son *res communis omnium*. Es decir, la primera preocupación del Derecho, al tratar la regulación del espacio ultraterrestre, fue la atribución de los bienes que en él se encuentran.

²⁹⁵ Entre otros, *vid.* ZECH (2011, pp. 47 y ss.), MALKIN y WILDAVSKY (1991, pp. 355 y ss.) y P. A. SAMUELSON (1954, pp. 387-389). A estas características deberíamos añadir, además, que el bien, por muy relacionado que esté con la persona, necesita tener una existencia separada de ella o, al menos, debe caracterizarse por la separabilidad de la persona con la que se relaciona —cuestión de importancia para la diferencia entre el secreto y el bagaje empresariales o *skill & knowledge*, aunque no nos centremos en ella—. Sobre estas cuestiones, *vid.*, a pesar de su antigüedad, en la doctrina alemana, J. KÖHLER (1906, pp. 448 y ss.).

Más allá de las dos notas expuestas que debe reunir un bien, Menger (2020 reimpresión, pp. 10 y ss.) entendió que los bienes presentaban cuatro características esenciales en total: i. la existencia de una necesidad humana, ii. que el ente preexistente presentara una cualidad que permitiera satisfacer la necesidad, iii. que el hombre supiera de la relación satisfactoria entre su necesidad y la utilidad del ente y iv. que el hombre pudiera utilizar el ente para aprovecharse de la utilidad. Entiendo que los tres primeros rasgos son subsumibles a uno solo, la utilidad, porque esta presupone la necesidad; si no hay necesidad, el bien sería «inútil» y si la persona desconoce para qué sirve el ente, tampoco podría

necesidades, es decir, que tienen una utilidad que sirve para cubrir una determinada necesidad de una persona²⁹⁶. Al final, la concepción que se tiene de los bienes no depende tanto de lo que efectivamente sean, sino de la utilidad que se les encuentre²⁹⁷. Con todo, los bienes son realidades prejurídicas, pues el ordenamiento jurídico, en principio, no tiene capacidad para crear un bien²⁹⁸.

Siguiendo estos dos elementos, los bienes son «toda manifestación física o inmaterial de un mundo empíricamente accesible, cuyo disfrute se busca y que es apta para servir a los intereses humanos y proporcionar un beneficio»²⁹⁹, caracterizándose por la utilidad y la preexistencia³⁰⁰.

Para la economía, el bien no deja de ser un conjunto de poderes que se tiene sobre un ente, pues a través de estos poderes se satisfacen las necesidades, hayan sido estos poderes otorgados por el ordenamiento jurídico o no³⁰¹. En cambio, el Derecho no encuentra en la facticidad de las acciones la existencia de un bien, sino que estas acciones o poderes, concedidos por el ordenamiento jurídico, son lo que determinan que un bien se atribuya jurídicamente a una persona, es decir, es lo que determina que una persona pueda aprovecharse económicamente de un bien y excluir a otros de tal aprovechamiento. Por tanto, ¿la información es un bien, jurídica y económicamente hablando?

satisfacer su necesidad y, por tanto, sería igualmente «inútil». El tercero, el conocimiento, igualmente, podría reconducirse a la preexistencia a la que nos hemos referido. Y, finalmente, el cuarto, el poder sobre el ente, entiendo que no es un elemento definitorio del bien, sino que se trata de una cuestión no ontológica, sino más bien funcional.

²⁹⁶ Vid. MARSHALL (2018 reimpresión, pp. 35 y ss.), PEIFER (2001, pp. 140 y ss.) y P. A. SAMUELSON y NORDHAUS (2006, pp. 3 y ss.).

²⁹⁷ En cierto modo, esta utilidad puede vincularse igualmente con el valor de los bienes, pues el valor de los bienes no depende exclusivamente de la utilidad que tengan, sino que también depende de la escasez.

²⁹⁸ No obstante, es necesario matizar lo dicho. Para la economía hay ciertos «entes» que no son bienes y, en cambio, para el Derecho sí que lo son. A modo de ejemplo, Menger (2022 reimpresión, pp. 25 y ss.) afirma que no son bienes en sentido económico «los amuletos, muchos de los medicamentos que se recetan a los enfermos en las culturas poco desarrolladas y, todavía hoy día, entre los pueblos primitivos, las varitas adivinatorias, las pócimas amorosas, etc. [...] los medicamentos para enfermedades que de hecho no existen, los utensilios, estatuas y edificios que los pueblos paganos empleaban para el culto de sus ídolos, los instrumentos de tortura y otras cosas similares».

El Derecho, al estudiar los bienes, parte de la ciencia económica, mas no puede constreñirse a ella. Si bien es cierto que, desde un punto de vista objetivo, todos esos ejemplos pueden carecer de utilidad, al mismo tiempo, son elementos que tienen un valor económico —aunque sea por los materiales empleados, por las transacciones que se realizan entre ellos— y el valor, en este caso, sí que determina una utilidad, aunque sea meramente económica para los que suministran tales bienes.

Más cercana, en este sentido, a lo jurídico sería la consideración de MARSHALL (2018 reimpresión, pp. 50 y ss.) que entendió que los bienes no son solo aquellas «cosas» que satisfacen necesidades, sino también aquellas «cosas» que son objeto de deseos humanos, pues necesidad y deseo, a pesar de su proximidad, no representan una misma realidad. En general, sobre las posibles divergencias entre Derecho y economía en cuanto a los bienes, entre otros, vid. las aportaciones de VOIGT (1912, pp. 304-316).

²⁹⁹ PEUKERT (2008, p. 38). Vid., también, VON LINDE (2008, p. 4) y HOPF (1983, pp. 67 y ss.).

³⁰⁰ En cierto modo, requisitos que se reflejan en el artículo 333 CC, puesto que al disponer que «[t]odas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles», se está reconociendo, a través de esa nota, tanto que tienen utilidad como preexistencia. Sobre ello, vid. GARCÍA GARCÍA (2003, pp. 922 y ss.).

³⁰¹ Vid. SCHÄFER y OTT (2022, pp. 89 y ss.). Precisamente, Menger (2020 reimpresión, p. 5) afirmaba que «aquellas cosas que tienen la virtud de poder entrar en relación causal con la satisfacción de las necesidades humanas, las llamamos utilidades, cosas útiles. En la medida en que reconocemos esta conexión causal y tenemos el poder de emplear las cosas de que estamos hablando en la satisfacción de nuestras necesidades, las llamamos bienes».

Antes de responder a esta pregunta, conviene tener claro que los bienes, desde el punto de vista económico, se clasifican de diversas maneras: i. escasos y no-escasos, según estén, o no, disponibles para el hombre de manera ilimitada, en tanta cantidad como se quiera³⁰², sin que haya un coste de oportunidad para la sociedad³⁰³; ii. rivales y no-rivales, según el uso del bien por parte de una persona impida que otras lo utilicen o no lo impida —o su consumo reduzca o no la capacidad de consumo de otra persona—³⁰⁴; y iii. bienes excluyentes y no-excluyentes, según se pueda impedir o no que otros sujetos puedan utilizarlos. De la unión de estas características surgen las categorías de bienes privados, rivales y excluyentes, y de bienes públicos³⁰⁵, no-rivales y no-excluyentes, sin perjuicio de categorías híbridas³⁰⁶.

LA INFORMACIÓN COMO BIEN. La consideración de la información³⁰⁷ como bien no ha sido una cuestión del todo pacífica para los economistas, ya que, por un lado, puede ser transferida, puede tener utilidad y puede tener un valor —caracteres que la aproximan a la condición de bien—, pero, por otro lado, es ubicua y heterogénea, difícilmente controlable y reconducible a una sola categoría³⁰⁸. A pesar de ello, para la doctrina mayoritaria pesan más los elementos de la información que la encuadran en la categoría de los bienes económicos³⁰⁹, puesto que, al final, la información no deja de ser una mercancía más del mercado con la que se negocia, con la que se obtienen posiciones de ventaja, que tiene un valor y que, por tanto, se tiene en cuenta a la hora de valorizar una empresa.

³⁰² Vid. Menger (2020 reimpresión, pp. 20 y ss.).

³⁰³ Aunque cada vez haya menos unanimidad a este respecto [vid. CROCKER (1968, *passim*)], y, sobre todo, la calificación como bien no escaso es relativa y circunstancial. No es lo mismo valorar el aire en unas circunstancias «normales» que en el Everest.

³⁰⁴ Sobre la rivalidad de los bienes, *vid.*, v. *gr.*, CORNES y SANDLER (1996, pp. 1 y ss.) y P. A. SAMUELSON (1954, pp. 387-389).

³⁰⁵ Denominación atribuida a MUSGRAVE (1941, pp. 319 y ss.).

³⁰⁶ Sobre ello, *vid.* CORNES y SANDLER (1996, pp. 5 y ss.; 645 y ss.). Realmente, la clasificación no es tan sencilla. A la vista de que todos los bienes no pueden ser públicos o privados, se comenzaron a barajar otros criterios, como es la sustraibilidad del bien, lo que llevó a admitir también dentro de la categoría de los bienes públicos la de los denominados «bienes club» —«*club goods*»—, que son excluyentes, pero no-rivales, y la de los «recursos de uso común» —«*common-pool resources*»—, rivales, pero no-excluyentes; categorías que encajan mejor con la variabilidad de los bienes existentes.

³⁰⁷ Aunque posteriormente, en el siguiente capítulo [vid. *infra* capítulo II.IV.2], volvamos sobre el concepto de «información», entiendo que es necesario tener en cuenta que su conceptualización ha sido —y es— uno de los grandes debates de multitud de materias, afirmándose incluso que existe una perplejidad generalizada sobre su definición [vid. BURGIN (2010, pp. 5 y 6)]. Es tan amplio su estudio que habitualmente se divide la información atendiendo a tres rasgos —rasgos que dan, a su vez, tres conceptos de «información» que no se corresponden plenamente entre ellos, pero que no son excluyentes, sino que se pueden complementar, siendo necesario determinar de las tres visiones cuál es la más útil para la información de que se trate—: información semántica, información sintáctica e información pragmática [sobre los tres tipos de información, lo cual excede de nuestro cometido, *vid.* ZECH (2012, *passim*) y CAPURRO y HJØRLAND (2003, pp. 343 y ss.)].

³⁰⁸ Sobre el estudio de la información como bien económico, entre otros, *vid.* K. HALL (1981, pp. 143 y ss.) y ARROW (1962).

³⁰⁹ Por todos, *vid.* SHAPIRO y VARIAN (1999, pp. 19 y ss.) y HIRSHLEIFER y RILEY (1992, pp. 167 y ss.). COASE (1974, pp. 384 y ss.) no dudó en afirmar que la información como bien y los bienes materiales pueden estar sujetos a las mismas reglas, puesto que comparten la misma esencia. También, desde un punto de vista jurídico, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51), FERNÁNDEZ DÍAZ (2018A, *passim*), REDEKER (2011, p. 638) y HEREDERO HIGUERAS (1999, p. 245).

La mayoría de la doctrina ha entendido que la información es un bien público, es decir, no-rival y no-excluyente³¹⁰, porque su uso por parte de una persona no impide el uso por parte de las demás y porque difícilmente —o muy costosamente— se puede excluir a otros de su uso³¹¹. Empero la concepción de la información como bien no-rival y no-excluyente presenta algún problema, pues no se acomoda de manera adecuada a la forma en la que está estructurado el mercado³¹². Además, la información en su condición de bien no es como cualquier otro bien, al menos desde el punto de vista de su comerciabilidad. No solo por la ya citada paradoja de ARROW y su incidencia en las negociaciones, sino porque su adquisición por parte de un sujeto no es susceptible de ser reiterada en el tiempo, porque la utilidad de la información —de su adquisición— reside en su novedad y, si se adquiere una vez, desaparece cualquier interés y utilidad en volver a adquirirla³¹³.

Ahora bien, no es el único problema de esta perspectiva. Si bien la rivalidad o la no-rivalidad es consustancial al propio bien³¹⁴, su carácter excluyente no lo es, sino que se trata de una elección social o de política legislativa³¹⁵: es el conjunto de la población quien decide, a través de una ordenación legal o no, qué bienes son excluyentes y cuáles no lo son. Es decir, si la

³¹⁰ Entre otros, *vid.*, v. *gr.*, DREIER (2013, pp. 116 y ss.), ULLRICH (2009, pp. 407 y 408), VON LINDE (2008, p. 16), H. E. SMITH (2007, p. 1744), LEMLEY (2005A, pp. 1031 y ss.), LANDES y POSNER (2003, pp. 1 y ss.), LEHMANN (1990, *passim*) y P. A. SAMUELSON (1954, p. 387). Afirmaba SALVADOR CODERCH (1990, p. 50) que «la característica dominante del bien económico denominado información es que no resulta fácil conseguir ni conservar titularidad alguna sobre ella [...]: quien la genera, no se apropia normalmente de los beneficios que derivan de ella y estos revierten en la colectividad». Sin embargo, DEMSETZ (1970, pp. 293 y ss.; 1967, pp. 347 y ss.) no reconoce realmente que la información sea un bien privado, pero sí que admite que, si la información es generada por un sujeto, esta pertenece privativamente al sujeto en cuestión, pudiendo impedir que otros la utilicen. En cambio, STERN (2024, pp. 1163 y ss.) sí que defiende que la información puede ser un bien rival, ya que él toma como punto de partida para la valoración de esta cualidad no en cuanto a la incidencia en el uso por parte de otras personas del bien, sino en el deseo que se tenga sobre él, el cual se reducirá en la medida en que otros dispongan de él. No faltan tampoco autores que han considerado que la información será un bien público o privado según el tipo concreto de información que sea, entendiendo, por ejemplo, que aquellas informaciones cuyo valor se vea reducido por cada persona que lo conoce deberán ser consideradas bienes privados. En este sentido, *vid.* BATES (1990, pp. 379 y ss.).

³¹¹ *Vid.* STIGLITZ (2000, pp. 1448 y 1449).

³¹² DEMSETZ (1969, pp. 12 y ss.) criticaba precisamente los problemas que se derivan de no adaptar correctamente los modelos teóricos a la realidad, incidiendo el autor en la idea de que, si toda la información que se produce es un bien público, esta producción generará unos costes para los agentes que convertirán a las empresas en ineficientes.

³¹³ Como decía STIGLITZ (2000, p. 1449): «un individuo puede comprar repetidamente, por ejemplo, el mismo producto en alguna tienda, [en cambio,] cada pieza de información, por definición, tiene que ser diferente de otras piezas de información (de lo contrario, no es información nueva: el comprador ya la conoce)». También, sobre las particularidades de la información como bien, *vid.* GLAZER (1993, pp. 99 y ss.; 1991, pp. 1 y ss.).

³¹⁴ Sobre la no-rivalidad de la información, *vid.* DREXL (2017, pp. 257 y ss.), NEWMAN (2010, pp. 1286 y ss.), DELONG y FROMKIN (2000) y MOODY y WALSH (1999, p. 4). Piénsese, por ejemplo, en cómo internet ha permitido evidenciar —o llevar a su máxima potencia— la no-rivalidad de la información.

³¹⁵ Como señala VARIAN (1999, p. 5): «[s]i quiero impedir que otros consuman mi automóvil, por ejemplo, tengo que usar tecnología (como cerraduras) o acudir a una autoridad legal (como la policía) para impedirlo. Incluso ejemplos tan clásicos como el alumbrado público podrían ser excluidos si realmente se quisiera hacerlo. Por ejemplo, supongamos que las luces transmitieran sólo en infrarrojos y se necesitaran gafas especiales para aprovechar sus servicios. O, si esto parece demasiado complicado, las ciudades podrían ofrecer “licencias de alumbrado público”, cuya compra sería necesaria para utilizar los servicios de alumbrado público. Quienes no salgan de noche no necesitan comprarlas. [...] En muchos casos, resulta más barato hacer que un bien, como el alumbrado público, esté disponible universalmente que hacerlo excluible, ya sea por medio de la tecnología o por ley». En el mismo sentido, *vid.* DUCH-BROWN, B. MARTENS y MUELLER-LANGER (2017, p. 12), NEWMAN (2010, p. 1288), PIERSON (2009, pp. 70 y ss. y 76 y 77) y LESSIG (1999, pp. 28 y ss.).

información en principio es un bien no-excluyente es porque se ha querido que así sea, pero, igual que se hizo, se puede deshacer.

En este esquema es donde empieza a tener cabida el secreto empresarial, pues si la información puede ser considerada como bien, la misma calificación podrá merecer el secreto empresarial, cuyo sustrato es información.

LA CATEGORÍA DE LOS BIENES INMATERIALES. Si seguimos la construcción señalada, rápidamente se podrá caer en la cuenta de que la información como bien —o el secreto empresarial— presenta un rasgo particular: su inmaterialidad. Para dar respuesta a las posibles objeciones que jurídicamente se podrían realizar a la consideración de la información como bien —por su inmaterialidad— se desarrolló la categoría de los bienes inmateriales³¹⁶, definidos como aquellas creaciones intelectuales que, a través de «los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial»³¹⁷. Por tanto, jurídicamente, un bien

³¹⁶ J. KÖHLER (1900; 1887; 1878) desarrolló la teoría de los bienes inmateriales para intentar solucionar la problemática existente acerca de las creaciones intelectuales y su protección. En general, la categoría de los bienes inmateriales ha sido ampliamente aceptada por la doctrina española para hacer referencia a las creaciones intelectuales, pero llegándose, en ocasiones, a considerar la empresa, también, como un bien inmaterial. Entre otros, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023A; 2023B), ESPIGARES HUETE (2023, p. 476), VICENT CHULIÁ (2022, pp. 135 y ss.), VEGA VEGA (2020, pp. 113 y ss.), CARBAJO CASCÓN (2017, pp. 13 y ss.), FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2016, pp. 39 y ss.; 1965, pp. 21 y 22), DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión; 2008B), RONCERO SÁNCHEZ (1999, p. 21), SAIZ GARCÍA (1997, pp. 22 y 23), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 42 y ss.), GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976A, pp. 181 y 182) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 70 y ss.).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con ASCARELLI (1970, pp. 278 y ss.), los bienes inmateriales no son preexistentes al ordenamiento jurídico. Así, lo ha puesto de relieve también DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008C) cuando afirma, siguiendo al autor italiano, que «en lo que concierne a los bienes inmateriales, se disciplina normativamente el mismo supuesto de hecho constitutivo del bien, de manera que el bien mismo en cuanto tal es una creación del Derecho. Y ello ocurre en dos sentidos. De un lado, sólo algunos tipos de creaciones intelectuales —no todas— se toman en consideración. De otro lado, el Derecho disciplina la individualización de la creación intelectual en un bien inmaterial».

Entiendo qué es lo que quieren expresar estos autores —la vinculación del bien inmaterial con los derechos subjetivos y el principio de tipicidad en esta materia—, pero los términos empleados no son correctos. Los bienes inmateriales son preexistentes realmente a la consideración del Derecho; cuestión distinta es que, desde el punto de vista jurídico, solo algunos bienes inmateriales deban recibir la atención del ordenamiento jurídico —que es precisamente lo que sucede—, mas son cuestiones distintas. La idea, la información, la creación intelectual preexisten antes de ser plasmados de algún modo, antes de que el ordenamiento jurídico les otorgue protección y antes de que se pueda hablar de una exclusividad sobre el bien. Por eso, me parece más adecuada la forma en la que lo expresa LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004B, p. 35), quien indica que «los monopolios (o derechos de exclusiva) no tienen existencia real en el mundo fenomenológico o natural, son meras técnicas empleadas por el legislador», porque se centra en el derecho y no en el sustrato del derecho.

³¹⁷ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 74). Años después (2015, p. 116) modificó parcialmente la definición y señaló que serían aquellos que, por su trascendencia económica, «gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva». Las diferencias son claras y, sobre todo, no se explica el cambio de posición de este autor —no expone su cambio de visión y se limita a afirmar que actualiza «mínimamente la definición que ofrecimos en su día»— cuando en su momento (1974, p. 83) indicó lo siguiente: «Sin embargo, tradicionalmente, la mayoría de la doctrina ha venido negando al secreto industrial el carácter de bien inmaterial con el argumento de que el titular del secreto no dispone de un derecho absoluto: un derecho de exclusiva. Esta afirmación es el resultado de un silogismo en el que la premisa mayor es: todos los bienes inmateriales están amparados por un derecho de exclusiva; y la premisa menor: el secreto industrial no está protegido por un derecho de exclusiva. La premisa menor nos parece exacta. Pero, a mi juicio, la premisa mayor es inválida. Hasta el presente se afirmó que los derechos sobre bienes inmateriales eran derechos de exclusiva porque únicamente se tenían a la vista aquellos [...] en los que concurría esta nota [...]. Pero en la actualidad hay una serie de bienes inmateriales que

inmaterial no es todo aquello que no tenga materia³¹⁸, sino solamente aquello inmaterial que se pueda identificar individualmente, pueda ser valorado económicamente y esté protegido por una tutela jurídica especial que permita su apropiación jurídica³¹⁹.

El secreto empresarial cumple, sin ninguna duda, los dos primeros requisitos³²⁰. En cambio, el tercero puede no ser tan claro y es ahí donde está la enjundia de su naturaleza jurídica³²¹: si el secreto empresarial, como bien inmaterial, no está protegido por un «derecho de exclusiva» y, por tanto, no es posible predicar esa apropiación jurídica, lo encuadraremos en sede de competencia desleal³²²; en cambio, si reconocemos que sí que está protegido por tal derecho y, por tanto, que su titular puede apropiarse de él, lo encuadraremos en sede de propiedad intelectual³²³. En definitiva, se trata de comprobar si, a la vista de la actual configuración jurídica del secreto empresarial, podemos estimar que sobre él se tiene, o no, un derecho de propiedad³²⁴.

2.1.2. La asignación jurídica de los bienes

LA DIVERGENCIA EN LA ATRIBUCIÓN ECONÓMICA-JURÍDICA. Desde el punto de vista económico, como ya se ha indicado, los bienes «pertenecen» a quien tiene fácticamente la

no están protegidos por un derecho de exclusiva. Un ejemplo típico es el secreto industrial». No obstante, posteriormente a ambas obras citadas, vuelve a reconocer (2020, *passim*) que sobre el secreto empresarial no hay ningún derecho de exclusiva, pero que sí que es un bien inmaterial.

Aquí compartimos la opinión de SALELLES CLIMENT (2024, p. 306), quien considera que «[l]a protección de los bienes inmateriales se establece con carácter general mediante el reconocimiento de un derecho exclusivo sobre el correspondiente bien a favor de su titular», donde la expresión «con carácter general» denota que no solo pueden estar protegidos por derechos de exclusiva, sino que son solo los supuestos más habituales.

En un sentido coincidente, ASCARELLI (1970, p. 287) definió el bien inmaterial como «una creación intelectual que, perteneciendo a uno de los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento jurídico considerado, tutela que a su vez se coordina con la conversión de la creación intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a una especial normativa, distinta, [pues], para los diversos tipos de creaciones intelectuales tutelables».

³¹⁸ Los bienes inmateriales se caracterizan i. por no ser aprehensibles y por no ser susceptibles de disfrute económico directo e inmediato; ii. por su carácter ubicuo y por su repetibilidad ilimitada; iii. por la posibilidad de ser «poseído» por una multitud de personas de manera simultánea; iv. por tener valor económico y v. por ser susceptibles de exteriorización. Entre otros, *vid.* BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 110 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 74 y ss.) y ASCARELLI (1970, pp. 280 y ss.).

³¹⁹ BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 509 y 510), aunque no utilizaban la expresión «bien inmaterial», entendían que se caracterizaban por su «individualidad, valuabilidad económica y apropiabilidad jurídica».

³²⁰ Y eso ha sido suficiente para que parte de la doctrina considere que efectivamente el secreto empresarial es un bien inmaterial. *Vid.*, *v. gr.*, a pesar de las contradicciones, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, *passim*; 1974, pp. 72 y ss.), DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 49), GALÁN CORONA (1992, pp. 91 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 42 y ss.) y A. TROLLER (1958, *passim*). También, entre otros, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5832), quien afirma que es «un “bien inmaterial” algo diferente»; o FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2000, p. 71), quien sostiene que los secretos empresariales «[s]on un bien inmaterial *sui generis*».

³²¹ ASCARELLI (1970, p. 320) entendía que «solamente cuando el elemento creativo se encuentra en el ámbito de una determinada esfera es cuando la creación intelectual puede dar lugar a un bien inmaterial, de forma que la distinción entre los diversos bienes inmateriales se resuelve en la de los diversos tipos de creaciones intelectuales que pueden ser objeto de derechos absolutos». También, *vid.* BIONDI (2019 reimpresión, pp. 53 y ss.).

³²² Como defendía en su momento GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 85).

³²³ Como ha defendido más recientemente SUÑOL LUCEA (2009, p. 102).

³²⁴ *Vid.* TREPPOZ (2015, pp. 42 y ss.).

posibilidad de obtener su utilidad, con independencia de que se tenga o no un respaldo legal³²⁵. En cambio, jurídicamente, para afirmar que un bien «pertenece» a un determinado sujeto, se requiere que haya un reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de tal situación. Así, la atribución jurídica influye en la económica —puesto que el Derecho puede determinar quién es el sujeto al que le corresponden las utilidades y aprovechamientos de un bien—, pero no ocurre necesariamente a la inversa, es decir, que por aprovecharse económicamente de un bien se le reconozcan derechos sobre él. La ordenación sistemática del aprovechamiento económico de los bienes resulta, en definitiva, fundamental para un sistema organizado y para la vida en sociedad, pues sin ordenación volveríamos de nuevo a un estado selvático³²⁶, al menos, en lo que se refiere a los bienes materiales, escasos por naturaleza.

En cambio, con los bienes inmateriales, cuya escasez no es consustancial al mismo bien, la visión es distinta: no se atribuyen a una persona o a otra solamente para ordenar la sociedad —que también—, sino con otras finalidades y funciones, ya sea el fomento de la innovación, ya sea por la protección de una esfera secreta de la empresa. En definitiva, la atribución de los bienes —lo que interesa al Derecho— se realiza por diversas razones, pero la esencia de todas ellas es contribuir a la creación de un sistema organizado.

EL DERECHO SUBJETIVO COMO BASE EN LA ASIGNACIÓN DE BIENES. El estudio de la asignación de los bienes no se puede realizar sin partir de la idea y figura de los derechos subjetivos, los cuales no dejan de ser, aunque sea desde un punto de vista abstracto y general, la «facultad o conjunto de facultades que se conceden a una persona para actuar en defensa de sus intereses en el marco de la norma general», caracterizándose por ser una situación de poder concedida e institucionalizada por el ordenamiento jurídico, cuyo ejercicio depende de la voluntad de su titular³²⁷; sin olvidar precisamente que los bienes son, ante todo, «el objeto del derecho subjetivo»³²⁸. Dentro de las diversas clasificaciones que se han realizado de los derechos subjetivos, destaca, a nuestros efectos, aquella en la que la distinción se basa en quién es el sujeto pasivo de la relación jurídica existente, distinguiéndose entre derechos subjetivos absolutos, cuando el poder se otorga sobre la «cosa» sobre la que recae el derecho y es oponible

³²⁵ Vid. BARZEL (2012, pp. 181 y ss.). O, como se ha llegado a afirmar por algunos autores [HEVERLY (2003, p. 1154)]: para un economista, un coche robado «pertenece» al ladrón porque es quien se puede aprovechar económicamente de él.

³²⁶ Como se acaba de ver, los bienes preexisten al Derecho y, por tanto, la atribución de los aprovechamientos solo procura ordenar las relaciones entre las personas y los bienes existentes. En este sentido, puede ser sumamente expresiva la reflexión de BENTHAM (1843, p. 557): «La propiedad y la Ley nacen y deben morir juntas. Antes de las leyes, no había propiedad: si se suprimen las leyes, cesa toda propiedad». Precisamente, GRECCO (1948, pp. 5 y ss.) entendía que, para que un bien tuviera algún tipo de relevancia jurídica, es decir, para que fuera un bien jurídico, debía cumplir tres requisitos: i. que pudiera satisfacer un interés económico, ii. que fuera autónomo y iii. ser susceptible de ser objeto de una situación de poder del ordenamiento jurídico.

³²⁷ LACRUZ BERDEJO *et al.* (2005, p. 69). Otras definiciones que podemos traer a colación son las de CASTÁN TOBEÑAS (1940, p. 121), quien definió el derecho subjetivo como «un poder reconocido a la persona por el ordenamiento jurídico con significado unitario e independiente y quedando al arbitrio de ella su ejercicio y defensa», mientras que DE CASTRO Y BRAVO (1949, p. 640) definió el derecho subjetivo como «una determinada situación de poder concreto concedida sobre cierta realidad social a una persona (como miembro activo de la comunidad jurídica) y a cuyo arbitrio se confía su ejercicio y defensa». Sobre la importancia de los derechos subjetivos como elementos esenciales del ordenamiento jurídico, *vid.* H. KÖHLER (2024, pp. 246 y ss.).

³²⁸ GARCÍA GARCÍA (2003, p. 920).

frente a todos, y derechos subjetivos relativos, cuando el poder solo recae sobre una concreta conducta de una determinada persona.

DERECHOS ABSOLUTOS Y DERECHOS RELATIVOS. ¿Cuándo entendemos que un derecho subjetivo es absoluto y cuándo es relativo? Se acaba de indicar que estaremos ante los primeros cuando sean ejercitables frente a todos —el criterio del sujeto pasivo—, pero eso es solo el punto final de la construcción dogmática, es solamente la conclusión a la que se ha arribado analizando los elementos que componen la mayoría de los derechos así calificados. ¿Qué es lo que determina que un derecho sea absoluto, es decir, que sea ejercitable frente a todos?

Nos centramos, en particular, en aquellos derechos subjetivos que se relacionan con los bienes, es decir, en los derechos subjetivos patrimoniales³²⁹. Hemos de volver de nuevo a lo ya visto al tratar la función atributiva del régimen de la Ley de Secretos Empresariales, es decir, en definitiva. Un derecho es absoluto³³⁰ cuando atribuye a su titular las dos funciones o facultades ya señaladas con anterioridad: la de poder aprovecharse económicamente de los resultados del derecho y la de excluir a otros de tal aprovechamiento³³¹.

(i) El aprovechamiento económico es una consecuencia básica y directa de la concepción económica de los bienes. Si el bien tiene una utilidad, la persona quiere poder aprovecharse de ella. Un derecho absoluto legitima a la persona a utilizar el bien al concederle las facultades que permiten aprovecharse de los beneficios que de él se derivan. Piénsese en el derecho absoluto por excelencia, el de propiedad, que, de acuerdo con el artículo 348.1 CC, atribuye a su titular las facultades «de gozar y disponer» de los bienes sobre los que recaiga la relación jurídica.

³²⁹ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión) afirma que los derechos patrimoniales son «aquellos derechos subjetivos cuya finalidad consiste en la atribución a la persona de un poder de contenido económico o de un señorío sobre bienes de naturaleza económica». Sobre las características de los derechos patrimoniales, *vid.* MORENO QUESADA (1967, pp. 941 y ss.).

³³⁰ ASCARELLI (1970, pp. 268 y ss.) entendía que un derecho absoluto, en materia de creaciones intelectuales, era sinónimo de la expresión «derechos de exclusiva».

³³¹ Esta cuestión tiene una especial importancia en la doctrina alemana. El § 823.1 BGB dispone que «[q]uien lesione ilegítimamente la vida, la integridad física, la salud, la libertad, la propiedad o cualquier otro derecho de otra persona, intencionadamente o por negligencia, estará obligado a indemnizar a la otra persona por los daños resultantes». Así, se ha interpretado que la expresión «cualquier otro derecho de otra persona» no se refiere, realmente, a cualquier derecho, sino que debe ser algo equiparable a los anteriores, en concreto, en lo patrimonial, al derecho de propiedad, derecho que se caracteriza precisamente por estar compuesto por las dos facultades señaladas. Y siendo este derecho el derecho absoluto por excelencia, se ha convertido en el modelo y patrón que se toma para comprobar si los restantes derechos son o no absolutos a efectos de obtener la protección del § 823 BGB. Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* G. WAGNER (2024, § 823), SCHULZE *et al.* (2024, § 823), KATZENMEIER (2021, § 823), HARTE-BAVENDAMM (2016, § 17), ANN (2007, pp. 42 y 43), CANARIS (1995, p. 90), MES (1979, pp. 590 y ss.), KRASSER (1977, pp. 177 y ss.) y NASTELSKI (1957, p. 6). En Estados Unidos también ha tenido una gran importancia para el estudio de la categoría de los *property rights*, aunque sea más amplia y se incluyan también derechos no exclusivos [sobre su concepción y su construcción en torno a estos elementos, *vid.* MOSSOFF (2003, pp. 371 y ss.) o el caso estadounidense *Moore v. Regents of the University of California*, 51 Cal. 3d 120 (1990)]. Volveremos a los *property rights* al final de este mismo capítulo.

(ii) La capacidad de exclusión³³² debe ser establecida igualmente por la legislación, pero sin necesidad de que se entienda como la concesión de un poder absoluto y omnímodo, pues puede estar matizado, como ocurre, también, con el aprovechamiento económico. Solo hay que pensar, precisamente, en la regulación actual del derecho de propiedad y las limitaciones que se le establecen, a pesar de que sea el derecho absoluto por excelencia y a pesar de que se le reconozca a su titular la facultad tanto de reivindicar su objeto frente a otros como de excluir a terceros de él³³³.

UNA VERSIÓN DE LA TEORÍA ALEMANA DE LA «VERDINGLICHUNG». La esencia de esta clasificación coincide precisamente con la utilizada por un sector de la doctrina alemana para diferenciar los derechos de obligaciones de los derechos reales, partiendo, en la distinción, de los efectos que tengan cada uno de estos. Así, el derecho de obligación solo afecta al acreedor y al deudor, mientras que el derecho real ofrece a su titular una protección frente a todos, es decir, la existencia de unos efectos relativos o absolutos es lo que determina que podamos calificar a un derecho de un modo u otro³³⁴.

El problema de esta distinción es que rápidamente encontramos una serie de situaciones o de relaciones jurídicas que, quizás, no encajan del todo bien en esta compartimentación estanca³³⁵, como son, entre otros, los derechos sobre bienes inmateriales³³⁶ que precisamente recaen sobre elementos intangibles³³⁷. Pero, más allá de esta cuestión, hay una serie de derechos, en principio, obligacionales que, por sus características, se aproximan a la figura de los derechos reales, convirtiéndose en uno de ellos a través de lo que se ha venido denominando «*verdinglichung*», que sería traducible al español como «cosificación» o «reificación», porque se «cosifica» la obligación convirtiéndola, por sus efectos, en un derecho asimilable a la

³³² ASCARELLI (1970, p. 273) sostenía que «[c]on carácter general, el derecho absoluto supone una obligación de abstención a cargo de los demás miembros de la sociedad en cuanto a la realización de determinados actos; de determinados actos, adviértase, en el uso de cosas o energías que incluso puedan ser propias de cuantos están sujetos a la obligación de abstención. Nos encontramos así, como acertadamente se ha destacado, con lo que, ya lo hemos visto, constituye un carácter constante de la disciplina de la concurrencia, la cual siempre hace hincapié en el establecimiento de obligaciones de no hacer y de no hacer, incluso, utilizando cosas o energías propias del sujeto obligado».

³³³ Precisamente GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1977, p. 17), al tratar el derecho sobre la patente, concluía que lo que lo convertía en un derecho absoluto no era su contenido positivo, sino la posibilidad de «impedir que otros hagan la misma cosa».

³³⁴ Entre otros, *vid.* R. HAUCK (2011, pp. 626 y ss.). En España, *vid.* ALFARO ÁGUILA-REAL (2023, pp. 34-36) utiliza en cierto modo esta distinción al hacer referencia al «acceso a la cosa» y al «acceso al patrimonio del deudor».

³³⁵ Se trata de una distinción, quizá, excesivamente simplista. Como señala VERDERA SERVER (2019, p. 119), «[e]sta distinción [la de derechos absolutos y relativos] se superpone frecuentemente a la que existe entre derechos reales y derechos de crédito, y olvida que nuestros textos legales no aceptan ese planteamiento y que la realidad muestra una complejidad que casa mal con la simplicidad de la distinción». También en la doctrina italiana [*vid.*, v. *gr.*, ROMANO (2002, pp. 130 y ss.)] se ha hecho ver que estas distinciones, si bien teóricamente pueden ser bastante lógicas y coherentes, en la práctica no contribuyen excesivamente a determinar la pertenencia de un derecho a un grupo o a otro, porque ciertos derechos absolutos presentan notas relativas y ciertos derechos relativos presentan notas absolutas. *Vid.* también las críticas de DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión).

³³⁶ *Vid.* KRASSER (1973, pp. 230 y ss.). En particular, la doctrina alemana se lo ha planteado sobre todo en relación con el otorgamiento de licencias sobre propiedad intelectual.

³³⁷ Entre otros, *vid.* FORKEL (1977, pp. 75 y ss.) y KRASSER (1973, p. 233).

categoría de los derechos reales —absolutos—³³⁸. No obstante, esta cosificación puede entenderse en otro sentido —o, según se quiera ver, en el mismo, pero ampliado—, como la atribución o asignación de los bienes a las personas por el Derecho, desarrollando para ello una graduación de la cosificación-atribución³³⁹.

Así, se trata de una escala en la que la máxima «cosificación» vendría representada por el derecho subjetivo absoluto, caracterizado, como ya se dijo, tanto porque tiene un efecto atributivo como excluyente frente a todos³⁴⁰. Ahora bien, esta escala atributiva no es una cuestión de todo o nada, de blanco o negro; hay diferentes grados y matices. La clave, por tanto, es conocer en qué escalón se debe situar el secreto empresarial.

LOS DERECHOS DE EXCLUSIVA Y DERECHOS DE DEFENSA. Así, a estos derechos subjetivos, patrimoniales y absolutos podríamos denominarlos «derechos de exclusiva»³⁴¹ porque crean una situación en la que solo una persona tiene el poder sobre un determinado bien, pudiendo hacer uso de él de la manera que estime oportuna e impidiendo que otros puedan usarlo, con los únicos límites que se establezcan en las leyes. No obstante, esta expresión, la de «derechos de exclusiva», sería confusa. Representarían, por tanto, el escalón máximo en la atribución de bienes³⁴².

Frente a estos derechos absolutos, siguiendo en la categoría de los derechos subjetivos patrimoniales, encontramos unos derechos que podríamos denominar de mera defensa, es decir, son derechos subjetivos que permiten al titular defenderse frente a ciertas acciones, pero que no tienen mayor contenido atributivo, como sucede en cierto modo con la mayoría de las relaciones jurídicas protegidas al amparo de la disciplina competencial: se tiene asignada una posibilidad de defensa, pero no se reconoce *de iure*, en cambio, ninguna facultad atributiva³⁴³. Es decir, si los derechos de exclusiva tienen una doble esfera de facultades, positiva y negativa,

³³⁸ Fue DULCKEIT (1951) el primer autor que se planteó la cosificación de las obligaciones por sus efectos, teniendo una enorme acogida en la doctrina alemana. Entre otros, *vid.* WALZ (1986, pp. 131 y ss.) y CANARIS (1978, pp. 371 y ss.).

³³⁹ ZECH (2012, p. 63) y JÄNICH (2002, pp. 215 y ss.).

³⁴⁰ Con carácter general, *vid.* PEUKERT (2008, pp. 55 y ss.). No obstante, este autor añade un tercer requisito para entender el grado máximo de atribución-exclusividad y es que el bien sea transmisible.

³⁴¹ Es cierto que se trata de una denominación que no es habitual en la legislación española con un carácter general, sino que se suele emplear sobre todo en relación con los derechos de propiedad intelectual o sobre bienes inmateriales para expresar una situación parecida o similar a la que correspondería a un monopolio. Pero esta denominación perfectamente se podría aplicar a los restantes derechos absolutos porque, de facto, por ejemplo, un derecho de propiedad sobre una cosa determinada otorga un «monopolio» sobre tal cosa. En Alemania ha sucedido una situación similar. La doctrina utilizaba el término «*ausschließlichkeitsrecht*» —traducible como «derecho de exclusiva»— para referirse a los derechos que otorgaban, por ejemplo, la legislación de patentes [ya lo utilizaba en su momento, por ejemplo, A. TROLLER (1971, pp. 68 y 69)], pero recientemente se ha empezado a considerar que se trata de un término aplicable a todos los derechos que otorgan unas facultades similares con independencia del tipo de bien, en particular, a partir de la obra de PEUKERT (2008, pp. 56 y ss.). En España, *vid.* OTERO LASTRES (2017, pp. 63-66) y BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 159 y ss.).

³⁴² Autores como HEVERLY (2003, p. 1153) diferenciaban realmente tres elementos o facultades. En primer lugar, la atribución de uso; en segundo lugar, la facultad de exclusión; y, finalmente, la facultad de transmitir el objeto. No obstante, aquí, aunque efectivamente la atribución y la transmisión no sean un único elemento, trataremos, por una cuestión de simplicidad, ambas facultades como una sola, pues entendemos que la atribución máxima de uso desde la perspectiva patrimonial comprende, también, la de disposición o transmisión.

³⁴³ *Vid.* BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 281 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1999), FONT SEGURA (1999, pp. 74 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 84 y 85).

los derechos de mera defensa solo tienen la negativa³⁴⁴, y, por lo tanto, no atribuyen el bien sobre el que recae el derecho de manera completa, sino que simplemente se reconoce una «atribución parcial» para el caso concreto que es contemplado en la norma frente a la injerencia externa. Entre medias podríamos encontrar otros grados de atribución o cosificación, como serían aquellos derechos absolutos, pero que, por diversas cuestiones, son intransferibles³⁴⁵.

Ahora bien, de las diversas categorías, las que nos interesan son las dos primeras expuestas porque es el lugar en el que pueden encajar los secretos empresariales y que, en cierto modo, se corresponden con las dos visiones que tradicionalmente han imperado en España: i. la consideración del secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual; y ii. su consideración como un elemento integrante de la competencia desleal.

2.2. El derecho sobre un secreto empresarial

EL ANTIGUO ARTÍCULO 13 LCD. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, el artículo 13 LCD se limitaba a reconocer que la divulgación o la explotación de secretos empresariales de otra persona a los que se hubiera accedido ilegítimamente se consideraba desleal. El legislador en ese momento no proclamó de manera clara ningún derecho *erga omnes* a favor del titular del secreto empresarial, sino que construyó una regulación que se centraba en la represión de ciertas conductas que se consideraban desleales y reprochables cuando se realizaban en ciertas condiciones o circunstancias. Dicho de otro modo: optó por, en apariencia, no otorgar un derecho de propiedad intelectual sobre la información secreta, sino atribuir a su titular un medio para reaccionar cuando un tercero intentara aprovecharse de su información³⁴⁶, es decir, un derecho de mera defensa, tal y como lo hemos denominado.

Y si la legislación se hubiera quedado aquí, podríamos argumentar, en efecto, que sobre el secreto empresarial no se tiene un derecho subjetivo absoluto, sino simplemente la posibilidad de defender una situación en determinadas circunstancias.

³⁴⁴ Igualmente, *vid.* ZECH (2012, pp. 78 y ss.) y PEUKERT (2008, *in fine*). Precisamente SIEBER (1989, pp. 2574 y ss.), al estudiar la información desde la perspectiva jurídica, señalaba que su entramado jurídico se caracterizaba, según el concreto tipo de información, por normas que se encargaban de otorgar «derechos exclusivos a la información» o por normas que se encargaban de establecer «reglas de conducta relativas al manejo de la información», constituyendo, en su opinión, «dos puntos de partida independientes», pues en un caso se concede, según el autor, un derecho absoluto sobre la información, mientras que en los otros casos solo se conceden acciones para evitar ser perjudicado.

³⁴⁵ *Vid.* RODY (2019, pp. 177 y ss.) y ZECH (2012, pp. 90 y ss.).

³⁴⁶ Influenciado claramente el legislador por la obra de GÓMEZ SEGADÉ (1974, *passim*). MASSAGUER FUENTES (1999) indicó que «[l]os secretos empresariales son, en efecto, objeto de una especial tutela por parte del ordenamiento, que no ha cristalizado en la atribución de un específico *ius prohibendi* o derecho subjetivo». En el mismo sentido: PORTELLANO DÍEZ (2009, pp. 219-221) y SUÑOL LUCEA (2007, p. 52). Posiblemente, desde una perspectiva ontológica, el secreto empresarial naciera en este contexto, en el de ser un simple ejercicio de un derecho de defensa frente a actitudes consideradas contrarias al buen funcionamiento del mercado.

Ahora bien, a pesar de ello, podríamos plantearnos si, bajo la anterior legislación, el hecho de que la información se mantuviera en secreto implicaba *per se* el efecto atributivo que se le presupone a la categoría de los derechos absolutos.

LA CONFIDENCIALIDAD COMO ATRIBUCIÓN DE FACTO. El régimen anterior, aunque no reconociera *de iure* ningún derecho atributivo sobre el secreto empresarial, sí que abría la puerta a ello al utilizar la expresión «su titular». Si se emplea, se está reconociendo que sobre la información que constituye el secreto empresarial hay una persona que es su «titular»; término jurídico que bien podría servir para defender tanto que solo se tiene un derecho de mera defensa como que se ostenta un derecho mayor —en términos de cosificación-atribución—.

No se reconoce expresamente, pero, al mismo tiempo, la confidencialidad de la información —que solo la conozca «su titular» o las personas autorizadas por él— aproxima la relación jurídica que se tenga sobre la información a la idea de un derecho subjetivo absoluto y atributivo, puesto que si la confidencialidad impide que otra persona conozca la información, también implica que la información solo puede ser usada por quien la conozca. Es decir, una atribución *de facto*, aunque no *de iure*, lo cual puede entroncar con el hecho de que se necesita un reconocimiento legal expreso para otorgar derechos de esta clase —atributivos— sobre la información —principio de *numerus clausus*³⁴⁷. Pero ¿por qué podría ser entendido de tal modo?

Si nos atenemos a lo que establecía el artículo 13 LCD, nos damos cuenta de lo siguiente: el derecho de exclusión era amplísimo. Se consideraba desleal la utilización del secreto cuando se hubiera tenido acceso legítimo a él, «pero con deber de reserva», y cuando el acceso hubiera sido ilegítimo, previéndose la ilicitud del acceso en caso de obtenerse mediante «espionaje o procedimiento análogo», por «inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos» o por «inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento [...] de una infracción contractual ajena»³⁴⁸. ¿Cuándo, entonces, era lícita la utilización de un secreto empresarial ajeno? Cuando se obtuviera lícitamente, es decir, en pocas palabras, según la doctrina³⁴⁹, cuando o bien se obtuviera por descubrimiento independiente o bien por ingeniería inversa, a pesar del silencio del precepto. Esas dos simples excepciones, minúsculas si se comparan con la cantidad de accesos considerados ilícitos, aproximaban la figura a un auténtico derecho subjetivo, absoluto y atributivo³⁵⁰.

³⁴⁷ Aunque ello sea discutible según parte de la doctrina. Se volverá a ello posteriormente, pero, por el momento, *vid.* SCHROEDER (2016, *passim*), MULLIGAN (2012, pp. 235 y ss.), OHLY (2005, pp. 105 y ss.) y MASSAGUER FUENTES (1997).

³⁴⁸ Téngase en cuenta que el artículo 14 LCD, en su redacción actual, dispone que «[s]e considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores». Sobre este precepto, *vid.* FRANQUET SUGRAÑES (2023).

³⁴⁹ Por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 342 y ss.).

³⁵⁰ En este sentido, en la doctrina española, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 102 y ss.); y, en la doctrina alemana, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), S. WAGNER (2016, pp. 257 y ss.), PFISTER (1974, pp. 85 y ss.) y NASTELSKI (1957, p. 6). OHLY y SOSNITZA (2016, § 17) indicaron, por ejemplo, que no tenía ningún sentido considerar

Con todo, faltaba el reconocimiento expreso del legislador español³⁵¹, a pesar de que ciertos autores directamente consideraban que, aunque no se señalase, estábamos ante un «derecho subjetivo» sobre el secreto empresarial³⁵². Y posiblemente no les faltase razón porque, al final, a través de la posibilidad de excluir a otro de la utilización del bien inmaterial, ya se estaba convirtiendo el bien público —la información— en un bien privado, pues se reconocía que el titular del secreto era el único que podía aprovecharse económicamente de él —salvo que un tercero lo obtuviera de manera lícita—³⁵³.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL? El nuevo régimen instaurado por la Ley de Secretos Empresariales reconoce que estamos ante un derecho subjetivo, patrimonial y absoluto³⁵⁴. Mas

que sobre el secreto empresarial no se tenía un auténtico derecho subjetivo absoluto porque la forma en la que estaba configurado se asemejaba y aproximaba a la de cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

También se pronunció en este sentido la jurisprudencia alemana, destacando por su influencia posterior los dos siguientes casos en los que se consideró que sobre el secreto empresarial se tenía un derecho absoluto reconducible al § 823.1 BGB: *BGH*, 18.03.1955 — I ZR 144/53; y *BGH*, 25.01.1955 — I ZR 15/53. Un comentario de estas sentencias se puede ver en RODY (2019, pp. 195 y ss.).

Esto es en cierto modo lo que ha ocurrido también en Estados Unidos alrededor de la doctrina de los *property rights*, en la cual se incluyen habitualmente los secretos empresariales, pues esta construcción se arma a través precisamente de las facultades atributivas y excluyentes. Por ello suele ser habitual que se afirme que sobre el secreto empresarial se tiene un «*property right*». En su jurisprudencia, *vid.*, v. *gr.*, *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 US 986 (1984). Sobre las consecuencias de este caso, *vid.* P. SAMUELSON (1989, pp. 365-400). Y, en general, *vid.* WEINRIB (1988, pp. 117 y ss.).

³⁵¹ Así lo concluía, por ejemplo, SUÑOL LUCEA (2009, p. 102). Aunque no faltaban autores, como DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 48 y 49), que consideraron que el artículo 13 LCD atribuía «un auténtico derecho subjetivo al titular del secreto empresarial, para salvaguardar su posición de privilegio con respecto a los competidores cuando la divulgación o explotación de los secretos tenga lugar de un modo ilegítimo. La tutela otorgada por el precepto va más allá de lo que es propio de las normas sobre competencia desleal». En un sentido coincidente, *vid.* VIRGÓS SORIANO (1992, pp. 94 y 95).

³⁵² MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 63-65) afirmó que «el ordenamiento jurídico atribuye a la persona que desarrolla la información que constituye su objeto y decide mantenerla en secreto un conjunto de facultades positivas y negativas, que integran un derecho subjetivo. [...] La obtención de la información técnica y la voluntad de conservarla fuera del dominio público da lugar al nacimiento del derecho sobre el *know-how* y, con él, a la atribución de los poderes jurídicos que el ordenamiento reserva al titular. La propia existencia del *know-how*, pues, conlleva la aparición de una particular relación jurídica. [...] El contenido de la relación jurídica es el derecho subjetivo que el ordenamiento asigna al titular del *know-how*. Este derecho subjetivo (derecho sobre el *know-how*) está integrado por facultades positivas y negativas». Y posiblemente el autor desde un punto de vista abstracto y teórico tenía razón. Ahora bien, ¿hasta qué punto podía construirse el reconocimiento de un derecho subjetivo de este tipo a través, por ejemplo, de la protección de las patentes? A su argumentación le faltaba el elemento del reconocimiento expreso del ordenamiento jurídico, aunque lo intente salvar atendiendo a otras muchas normas. En el mismo sentido que la posición de MASSAGUER FUENTES [también expresada en su obra posterior de 1993 (pp. 167-191)], *vid.* NIMMER y KRAUTHAUS (1993, pp. 10 y ss.), quienes concluyen directamente que, aunque no se contase con una regulación legal expresa, las normas contractuales son suficientes como para crear un derecho subjetivo sobre los secretos empresariales.

³⁵³ LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004B, pp. 36 y 37). Y, en este sentido, OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT (1994, p. 230) no dudaba en afirmar que el artículo 13 LCD «más que regular una conducta de competencia desleal regula la protección de los secretos empresariales en el ámbito civil». Y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1967, pp. 79 y ss.), en materia de bienes inmateriales, entendía que la acción esencial para su titular es la de violación del bien y no la reivindicatoria. En un sentido coincidente, *vid.* GOSSERIES, MARCIANO y STROWEL (2008, pp. 30 y ss.).

Una muestra de esta aproximación la encontramos en el artículo 322-11 de la Propuesta de Código Mercantil del año 2013. En el precepto se definía la violación de secretos empresariales de un modo coincidente con lo establecido en el antiguo artículo 13 LCD, pero se indicaba que la calificación de violación de un secreto empresarial no requería de una finalidad concurrencial, es decir, reconociendo que era una institución del mercado, no se exigía que hubiera finalidad concurrencial.

³⁵⁴ En cierto modo es también la conclusión a la que llega SALELLES CLIMENT (2024, p. 307) cuando afirma que «[l]os bienes inmateriales pueden también resultar protegidos mediante acciones que no están fundadas propiamente en un

¿el régimen jurídico que se establece realmente reconoce la doble faceta atributiva y defensiva? La respuesta debe ser tajantemente afirmativa:

(i) Por un lado, se reconoce que el titular del secreto empresarial, mientras sea secreta la información, es la única persona autorizada para aprovecharse económicamente de la información y que puede disponer de ella como tenga por conveniente, incluyendo la renuncia a su carácter secreto o la posibilidad de transmitirlo enteramente o de licenciarlo.

(ii) Y, por otro lado, se establece un régimen preciso y defensivo de la titularidad del secreto empresarial frente a las intromisiones externas a través de un catálogo amplio de acciones —sin tener carácter excluyente— y, si bien es cierto que se reconoce la posibilidad de un acceso lícito y su consecuente utilización en determinadas circunstancias, totalmente tasadas, es más amplia la cantidad de circunstancias que determinan que la obtención, utilización y revelación sean ilícitas, con independencia de la concurrencia o no de una actitud dolosa, pues se reconoce expresamente la ilicitud de la actuación, también, en los casos de negligencia de los terceros. Se amplía enormemente la posibilidad de defensa del secreto empresarial³⁵⁵.

A la vista del régimen jurídico, en definitiva, solo queda concluir que, si se tiene una facultad atributiva expresa y una facultad de exclusión amplísima, sobre el secreto empresarial se tiene un auténtico derecho subjetivo, patrimonial y absoluto, cuyo ejercicio —como el de tantos otros derechos— está limitado al admitirse ciertas utilizaciones ajenas lícitas —igual que ocurre, por ejemplo, en materia de derechos de autor³⁵⁶ o de diseños comunitarios no registrados³⁵⁷—, pero ello no empece la conclusión alcanzada³⁵⁸, porque el derecho se otorga frente a todos³⁵⁹, aunque solo sea en determinadas circunstancias³⁶⁰ y la Ley de Secretos

derecho exclusivo, como característicamente sucede, por ejemplo, en relación con la protección de los secretos empresariales, aunque con la Ley 1/2019, como se ha indicado, se reconoce ahora la existencia de un derecho subjetivo de carácter patrimonial sobre el secreto empresarial. En este caso, el deber de respeto viene determinado por la aplicación del estatuto jurídico mediante el que se otorga protección al bien de que se trate». El autor, aunque no parece del todo conforme con el cambio de la normativa, admite el cambio operado con la Ley de Secretos Empresariales.

³⁵⁵ Afirmaba MASSAGUER FUENTES (2020A) que «su protección jurídica se concreta en la atribución de un derecho de exclusión derivado del reconocimiento de acciones de cesación y remoción contra los terceros cuya conducta relevante sea reprochable no por sí misma, sino en la aproximación más clásica por la forma en la que se hicieron con la información o conocimiento que constituye secreto empresarial que, bien es ilícita por sí, bien determina la ilicitud de su ulterior explotación o revelación».

³⁵⁶ Piénsese en toda la regulación establecida en los artículos 31 y ss. TRLPI donde se permiten, por ejemplo, sin necesidad de autorización, las reproducciones provisionales, las copias privadas, las citas científicas o educativas, las reseñas, etc.

³⁵⁷ *Vid.* artículo 19.4 del Reglamento 2024/2822.

³⁵⁸ *Vid.* igualmente BECKERMAN-RODAU (1994, *in fine*).

³⁵⁹ Por ejemplo, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5832) afirma que «parece claro que se establece una tutela *erga omnes* y en ese sentido parece encajar con el concepto de “propiedad” o derechos reales»; aunque, como se verá posteriormente, en nuestra opinión, no pueda ser calificado ni de derecho real ni de derecho de propiedad, salvo que se cambien los términos que habitualmente se emplean para referirse a estos.

³⁶⁰ OHLY (2014, pp. 3 y ss.). La doctrina mayoritaria ha negado [por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2007, pp. 102 y 103) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 83-85)] que el derecho sobre un secreto empresarial sea absoluto o pleno porque no otorga en puridad un derecho exclusivo y excluyente frente a todos. Y es cierto. No se configura de ese modo, pues la posibilidad

Empresariales únicamente introduce la competencia en el mercado como limitante de la protección concedida³⁶¹. Al final, se trata de un razonamiento abductivo: si el régimen jurídico del secreto empresarial se caracteriza por «X» y por «Y» y los elementos definitorios de una determinada categoría son «X» e «Y», solo queda concluir la pertenencia del secreto empresarial a dicha categoría³⁶².

Todo ello no puede hacernos olvidar, sin embargo, que el artículo 13 LCD sigue considerando desleal la violación de un secreto empresarial, aunque se trata de una deslealtad construida al margen de la Ley de Competencia Desleal, situándose en la Ley de Secretos Empresariales. Esto demuestra que, aunque califiquemos el secreto empresarial de propiedad intelectual, es una institución —en definitiva, un derecho— que solo tiene existencia y sentido enmarcándolo en el comercio y en el mercado. Como tantas veces se ha dicho y se intenta demostrar en esta tesis: es una institución que nace de la práctica del mercado, pero que se utiliza —casi por comodidad— como técnica de propiedad.

SU INCLUSIÓN COMO CATEGORÍA DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La protección de los secretos empresariales se debe encuadrar en la categoría de la propiedad intelectual por varias razones. En primer lugar, porque formal y positivamente la Ley de Secretos Empresariales incluye el derecho sobre un secreto empresarial en esta categoría, pues reconoce expresamente que la norma se dicta al amparo del artículo 149.1.9.^a CE, regla en la que se establece la competencia exclusiva del estado en materia de «[l]egislación sobre propiedad intelectual e industrial»³⁶³. En segundo lugar, así se establece también en el Acuerdo ADPIC, el cual tenía por objeto exclusivamente la propiedad intelectual y en el cual se incluía la

de exclusión se limita a las conductas declaradas ilícitas por la propia Ley de Secretos Empresariales. Pero ¿implica esa configuración legal que el derecho no sea pleno o absoluto? Si admitimos que los derechos de autor lo son, a pesar de que su titular nada pueda hacer frente a la legalidad de la copia privada —aunque haya una compensación equitativa conforme al artículo 25 TRLPI—, ¿qué justifica que no se pueda sostener lo mismo respecto del secreto empresarial? Se pueden desgajar algunas de sus facultades y otorgar licencias sobre ellas y, una vez expirado el plazo por el que se concedan, volverán tales facultades a su lugar originario. ¿Que no se puede oponer nada contra la obtención lícita de un secreto empresarial por un tercero? Exacto; se configura como un límite legal, aplicable a todos los titulares de derechos sobre secretos empresariales, moldeando el alcance y contenido concreto de este derecho, otra vez, por una cuestión de utilidad o función social. El titular de este derecho puede oponerlo a todos aquellos que intenten obtenerlo, utilizarlo o revelarlo, salvo que la norma limite tal oposición. Por ello, si en otros casos, con otros límites, admitimos su carácter pleno o absoluto, no debiera haber razones para excluir ese mismo carácter en el caso del derecho que se ostente sobre un secreto empresarial.

³⁶¹ POSNER (1998, pp. 45 y 46).

³⁶² Vid. OHLY (2020, pp. 110 y 111).

³⁶³ Materia desgajada de la competencia en legislación civil o mercantil, pues se trata de un título disgregado, diferente, reafirmando aquella idea, que en el Derecho español tantas veces ha sido puesta en entredicho, de que entre propiedad intelectual e industrial existe una «unidad sustancial» [*vid.*, v. gr., GARCÍA DE ENTERRÍA LORENZO VELÁZQUEZ (2018, pp. 1257-1259)]. No obstante, autores como GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 148) han entendido que la referencia a ese precepto de la Constitución es «un error porque al regular un aspecto concreto de la competencia desleal debiera haber invocado el artículo 149.1 reglas 6.^a, 8.^a y 13.^a como hace el número IV, párrafo 1 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios». La cuestión está en que este autor defiende la inclusión de los secretos empresariales de manera exclusiva en materia de competencia desleal, pero no somete a la nueva regulación a un análisis completo de los cambios que se han efectuado. Con todo, la afirmación del encuadre competencial por parte del legislador no tiene más finalidad que reducir el riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, sin que sea un argumento terminante.

regulación de los secretos empresariales como categoría de esta, regulación que, como veremos, ha inspirado de manera directa a la Directiva de Secretos Empresariales³⁶⁴; y posición que, sin duda, es consecuencia, a su vez, de la mantenida en Estados Unidos, en cuyo ordenamiento jurídico se viene sosteniendo ya desde hace tiempo que los secretos empresariales son un derecho de propiedad intelectual³⁶⁵. Y, en tercer lugar, porque el secreto empresarial se trata de un bien inmaterial y la regulación que se ha establecido encaja y se corresponde, en general, con la establecida con los restantes derechos de propiedad intelectual, es decir, estar compuesto tanto por una facultad de uso como por una de exclusión³⁶⁶; y eso es

³⁶⁴ MASSAGUER FUENTES (2020A; 1999). Así, algún autor, como C. M. CORREA (2020, p. 351), ha afirmado tajantemente que «la información no divulgada es una categoría de propiedad intelectual». En el mismo sentido, *vid.* DESSEMONTET (2016) y MALBON, LAWSON y DAVISON (2014, pp. 86 y ss.). Si bien PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 337) defiende que esto se debe a que en el ordenamiento jurídico anglosajón el término propiedad intelectual «abarca no solo los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino también derechos sobre otros bienes inmateriales como es el secreto». Precisamente, se ha considerado que uno de los aspectos más innovadores del Acuerdo ADPIC es la inclusión de la protección de los secretos empresariales. Señalaba COTTIER (1991, p. 408) que «[t]al vez las partes más innovadoras, pero más discutidas, por principio, sean las disposiciones relacionadas con la protección de la información no divulgada (secretos empresariales). La ausencia de dicha protección [...] había] sido un importante problema de distorsión del comercio en muchos países».

En concreto, la inclusión de los secretos empresariales fue una cuestión que preocupó notablemente a los Estados Unidos de América, incluyéndose su regulación ya en el primer proyecto que presentó este país en la Ronda de Uruguay [sobre este claro interés, *vid.* SANDEEN (2011, pp. 537 y ss.) y BRONCKERS (1994, *passim*)]. Asimismo, también se incorporaba en las propuestas de Suiza y la conjunta de la Comunidad Económica Europea, aunque fue rechazado en bloque por los países emergentes, en particular por la India y Brasil —también, Egipto, Argentina o la antigua Yugoslavia—, al considerar que no era una materia de propiedad intelectual, que el artículo 10.BIS CUP ya daba la respuesta a este problema y que los mecanismos de Derecho privado de cada país eran los que debían encargarse de esta cuestión; argumentos que en realidad escondían que se trataban de países en vías de desarrollo que requerían todavía de una fase de consolidación para poder competir directamente con los países desarrollados y no verse superados por la incapacidad de progresar si el régimen de protección que se establecía era excesivamente fuerte, pues entendían, como indicaba KOSTECKI (1991, p. 273), que con el nuevo régimen se mantendría eternamente la posición de exportador de derechos de propiedad intelectual de los países desarrollados, impidiéndose su acceso a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados porque no hay transferencia de conocimientos donde hay monopolios legales. Con más detalle para la oposición de estos países, *vid.* J. C. ROSS y WASSERMAN (1993, pp. 2260 y ss.), KOSTECKI (1991, pp. 271-274) y WOLFHARD (1991, pp. 107 y ss.). Sobre las críticas a la estrategia de Estados Unidos durante las negociaciones, *vid.* BEGG (1993, pp. 299 y ss.) y GAKUNU (1989, p. 361). Con todo, con mayor detalle sobre todo este proceso de negociación, *vid.* SANDEEN (2011, *passim*), quien estudia cada una de las fases —según ella, tres— que se produjeron a lo largo de las negociaciones.

³⁶⁵ En Estados Unidos se defiende que es un derecho de propiedad intelectual, incluso por aquellos autores que centran la figura del secreto empresarial en la regulación de la competencia desleal. Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 30 y ss.), JAFFEY (2020, pp. 760 y ss.), MCGUIRE (2016, pp. 1000 y ss.), BENTLY (2013, pp. 60 y ss.), CLAEYS (2013, pp. 417 y ss.), FIRST (2011, pp. 332 y ss.), LEMLEY (2008, pp. 329 y ss.), GRAVES (2007A, pp. 39 y ss.), RISCH (2007, pp. 1 y ss.), SANDEEN (2007, pp. 399 y ss.), EPSTEIN (2004, pp. 57 y ss.), P. SAMUELSON (2000, pp. 1125 y ss.), MERGES (1994, pp. 2655 y ss.), CARTER (1993, pp. 715 y ss.), KLITZKE (1986, pp. 555 y ss.) y SOLTYSINSKI (1986, *in fine*). Precisamente, este autor no duda en afirmar que la UTSA superó la distinción entre la consideración de los secretos empresariales como integrante del Derecho de daños o de los *property rights*. En general, en los países del *Common Law*, *vid.* PALMER y KOHLER (1998, pp. 3 y ss.) y RICKETSON (1978, pp. 289 y ss.; 1977, pp. 223 y ss.). También se está viviendo esta situación en otros países, *vid.*, *v. gr.*, respecto de Francia, GRIMALDI (2019, pp. 71-73) y GALLOUX (2018B, pp. 666 y ss.); respecto de Alemania, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1); o respecto de Italia, *vid.* LIBERTINI (2011, pp. 137 y ss.).

³⁶⁶ ULMER (1978, p. 7).

lo que sucede en el caso de los secretos empresariales³⁶⁷. Al final, los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos —o relativamente absolutos— sobre bienes inmateriales y el secreto empresarial es un bien inmaterial protegido activa y pasivamente por el ordenamiento jurídico³⁶⁸.

No obstante, esta visión de los derechos de propiedad intelectual podríamos cambiarla para que el encaje de los secretos empresariales en ella ya no despierte ningún recelo. En lugar de entender de ese modo tales derechos, podríamos considerar que los derechos de propiedad intelectual se caracterizan por, desde el punto de vista económico, privatizar los bienes inmateriales públicos. ¿Y qué hace la regulación de los secretos empresariales? Privatizar un bien público.

EXCURSO EN TORNO A LOS *PROPERTY RIGHTS*. Ya se ha comentado anteriormente la similitud del tema aquí tratado con la categoría estadounidense de los «*property rights*»³⁶⁹. Estos han sido definidos como «derechos de uso, disposición y explotación», universales, exclusivos y transmisibles; «posiciones jurídicas absolutamente protegidas» sobre bienes materiales e inmateriales, que «todo el mundo ha de respetar», siendo, en esencia, «un denominador común de la protección jurídica de los bienes»³⁷⁰, es decir, aunque la traducción literal al español sería «derechos de propiedad» estos no se corresponden realmente con nuestro derecho de dominio, sino que, por la influencia económica, representan una mayor amplitud³⁷¹, pues son, en general,

³⁶⁷ MASSAGUER FUENTES (2020A) y, *de lege ferenda*, SUÑOL LUCEA (2009, pp. 102 y 103). TIEDEMANN (2012, § 263) entiende que «son propiedad intelectual y, aunque no están condensados en un derecho subjetivo (absoluto), son comercializables y tienen valor monetario». *Vid.*, también, C. M. CORREA (2020, pp. 350 y ss.).

³⁶⁸ Nadie duda, por ejemplo, de que sobre un diseño o un modelo no registrados no se tenga un derecho de exclusiva, aunque sea limitado, o que se tenga un derecho de propiedad intelectual. Si admitimos que esta protección es encuadrable en la categoría de los derechos de propiedad intelectual [*vid.*, v. *gr.*, VIGUERA REVUELTA (2024, pp. 92 y ss.)], mismos o mayores motivos habrá para así calificar los secretos empresariales.

En la STS, civil, de 26 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:3156), en un caso sobre un modelo comunitario no registrado, el alto tribunal afirmó que «el titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto». Si esta protección es encuadrable en la materia de propiedad intelectual, ¿cómo no van a ser encuadrables los secretos empresariales?

³⁶⁹ Aquí se utilizará la expresión original «*property rights*» por entender que la expresión «derechos de propiedad» puede llevar a confusión y porque otras expresiones propuestas por la doctrina, como, por ejemplo, «derechos de apropiación» [MARTÍNEZ VELENCOSO (2008, p. 4)], no están suficientemente asentadas. Téngase en cuenta, no obstante, las diferencias conceptuales existentes en torno a la propiedad en los sistemas anglosajones y continentales. Entre otros, *vid.* CHANG y H. E. SMITH (2012, pp. 1-56).

³⁷⁰ LEHMANN (1990, pp. 266 y 267). En general, sobre la categoría de los «*property rights*», *vid.* CALABRESI y MELAMED (1997, pp. 187 y ss.), TIETZEL (1981, pp. 207 y ss.), ALCHIAN y DEMSETZ (1973, pp. 16 y ss.), DEMSETZ (1967, pp. 346 y ss.; 1966, pp. 61 y ss.; 1964, pp. 11 y ss.) y ALCHIAN (1965, pp. 816 y ss.). Tiene su origen en la obra de COASE (1960, pp. 1 y ss.; 1959, pp. 1 y ss.), aunque no desarrolló una teoría sobre ellos, sino que se centró, más bien, en la asignación de los derechos a través del análisis de los costes de transacción, buscando mostrar que realmente en el mercado no se negocia con objetos, sino con derechos de uso sobre tales bienes. Al final, cuando COASE se refería a los *property rights*, hacía referencia a un conjunto de derechos de uso, introduciendo así las bases del derecho de propiedad al ámbito de la economía y extendiéndolo, en general, a todas las relaciones jurídicas sobre bienes que tengan esta base de uso. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* MERRILL y H. E. SMITH (2011, 77 y ss.; 2001, pp. 357 y ss.).

³⁷¹ GÓMEZ POMAR (1998, pp. 1037 y 1038) señala que «no es sinónimo de derecho de dominio [...]». Ni siquiera el ámbito cubierto por aquel término coincide con el concepto de derecho real. Sin duda, los ámbitos del derecho dominical y de los derechos reales se hallan englobados por el término «*property right*». Pero este último trata de colocarse en un plano todavía más general, remitiendo a conceptos, en nuestro vocabulario dogmático-jurídico, como los de titularidad o

«derechos a ejercer opciones sobre recursos productivos y a conservar los ingresos derivados de su uso»³⁷². ¿Para qué sirve esta categoría? «[P]ara internalizar externalidades cuando las ganancias de la internalización se vuelven mayores que el costo de la internalización»³⁷³. Los *property rights* son, en un sentido amplio —y económico—, derechos de exclusión³⁷⁴, pues con ellos lo que se consigue es excluir a otra persona del aprovechamiento económico del bien tutelado.

Ahora bien, aquí es necesario volver a lo ya señalado respecto de la naturaleza de los bienes: en principio, por naturaleza, los inmateriales son bienes no-rivales y no-excluyentes. Eso provoca que, a diferencia de los bienes materiales, el titular de los inmateriales solo puede «excluir» a otros sujetos si se le reconoce un *property right* sobre el ente inmaterial; es la legislación la que da al titular la facultad de excluir a otros —aunque esté claro que si estamos ante un secreto absoluto no hará falta esta exclusión—³⁷⁵. En definitiva, los *property rights* son limitaciones al mercado y a la competencia que buscan, en teoría, promover la misma competencia, aunque parezca un oxímoron, puesto que son restricciones «sobre actividades de consumo y expropiación en un nivel económico bajo que estimulan o [...] incluso crean la competencia en un nivel económico superior»³⁷⁶. Y en el caso de los bienes inmateriales son restricciones artificiales para lograr un bien mayor para la sociedad en su conjunto.

¿Encajarían los secretos empresariales en ellos? No tengo ninguna duda³⁷⁷. El derecho que se tiene sobre un secreto empresarial es un *property right*. Sobre el secreto empresarial se tiene un derecho de uso, se tiene un derecho de disposición y se tiene un derecho de explotación, pues su titular es el único, en un primer momento, autorizado por el ordenamiento jurídico a usarlo, a disponer de él y a explotarlo; es una posición jurídica que todo el mundo debe respetar,

situación jurídica subjetiva activa. Puede referirse, por tanto, a los derechos subjetivos en sentido técnico (y a las meras facultades que componen el contenido de estos), a las expectativas, a las potestades, etc.». Y continúa añadiendo: «Toda posibilidad de comportamiento, activo u omisivo, de que un individuo dispone en relación a otros sujetos, a objetos del mundo material o a cualesquiera otras entidades imaginables, tales como creaciones artísticas o espirituales (derechos de autor), nuevos procedimientos productivos (derechos de patente), y simples nombres o denominaciones asociadas a una actividad económica, bien o servicio (derechos de marca), resulta incluida en la amplia categoría de los “derechos de propiedad”. Su reconocimiento, atribución y defensa pueden venir dados tanto por el sistema jurídico, por reglas y pautas sociales, o incluso por normas morales y religiosas, siempre y cuando alcancen un cierto grado de efectividad en la vida social».

³⁷² ALCHIAN (1965, pp. 816 y 817). En cierto modo, estos *property rights* se caracterizan, como indicó BARZEL (2012, pp. 14 y ss.), por tener el control sobre el «bien».

³⁷³ DEMSETZ (1967, p. 350).

³⁷⁴ Entre otros, *vid.* MERRILL (1998, pp. 730 y ss.).

³⁷⁵ Por otro lado, dentro de esta categoría se diferencia entre *property rights* principales o accesorios, según el bien inmaterial, objeto de un *property right*, pueda ser objeto del tráfico de manera independiente a otros bienes o de manera accesorio.

³⁷⁶ LEHMANN (1990, pp. 277-279). Y continúa afirmando que «[l]a sociedad pondrá a disposición “*property rights*” sobre bienes concretos, los configurará materialmente y los recompensará a través de la demanda solo en la medida en que valore positivamente los resultados productivos de la competencia generada a través de dichos “*property rights*”. En una moderna economía de mercado, no puede haber duda acerca de la necesidad de crear y desenvolver continuamente un sistema operativo para la protección de la propiedad intelectual e industrial en concordancia con su estado de desarrollo socioeconómico».

³⁷⁷ En el mismo sentido, entre otros, *vid.* VARADARAJAN (2017, *in fine*), MERGES (2011, pp. 47 y ss.), ALMELING (2009, pp. 769 y ss.), GRAVES (2007A, *in fine*), P. SAMUELSON (2007, *passim*) y DEUTCH (1997, *passim*).

sin perjuicio de que se autoricen, como límites en pro de la competencia, ciertas prácticas relacionadas con el objeto protegido. El ordenamiento jurídico ha dispuesto una regulación completa que permite al titular del secreto empresarial «apropiarse» de la información temporalmente —mientras siga siendo secreta—, pudiendo excluir a todos los que no accedan de un modo lícito a él. Es una situación jurídica —en realidad, como se ha dicho, un derecho subjetivo, absoluto, patrimonial— que debe ser respetada y que le otorga una posición de ventaja comercial y jurídica. Es un *property right* sin ningún lugar a dudas.

UNA ÚLTIMA CUESTIÓN: ¿POR QUÉ? A pesar de todo lo que se ha dicho hasta aquí, hay una pregunta que no se ha terminado de responder o, al menos, no se ha respondido con la rotundidad que se requiere: el secreto empresarial es un problema que atañe a la competencia en el mercado —sin mercado y sin competencia, el secreto empresarial no existiría—, pero que, para su protección, se ha utilizado una técnica de propiedad —desde el *nomen* utilizado hasta las facultades sobre las que se ha configurado—. ¿Por qué? Ya el artículo 39 ADPIC dejaba constancia de esta dualidad cuando regulaba en él, como derecho de propiedad intelectual³⁷⁸, la protección de la información no divulgada, aunque comenzando la redacción de tal precepto del siguiente modo: «Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal». En definitiva, la protección de los secretos empresariales, desde hace más de tres décadas, se ha venido desarrollando entre estas dos materias que, aunque con funciones y objetivos totalmente distintos, se han complementado: i. la legislación de propiedad intelectual se encarga de asignar la propiedad de activos intangibles que tienen valor económico y de defenderla de posibles perjuicios; y ii. a la legislación de competencia desleal le compete la regulación —en este caso— de tales derechos cuando estos interactúan en el mercado³⁷⁹.

Ahora bien, los objetivos que se acaban de señalar son solo el resultado final de un largo proceso: la competencia desleal y la propiedad intelectual se relacionan constantemente —o, incluso, forman un todo hasta cierto punto inescindible³⁸⁰— y, si bien sus objetivos son distintos, responden realmente a una misma necesidad.

³⁷⁸ Vid. C. M. CORREA (2020, p. 351) y MALBON, LAWSON y DAVISON (2014, pp. 86 y ss.). Aunque PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 337) entendió que esta dualidad no era tal en nuestro ordenamiento, sino que respondía al hecho de que en Estados Unidos bajo el término «propiedad intelectual» no solo se abarcan «los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino también derechos sobre otros bienes inmateriales como es el secreto». Sobre esta misma idea, vid. CAMUSSO (2012, p. 7), quien ha afirmado que el artículo 39 ADPIC constituye un «compromiso entre el enfoque [...] americano y el típico de los países de Derecho civil», pues mientras que los primeros carecen de la competencia desleal como instituto, surge de su derecho la definición que toma el Acuerdo ADPIC. Yendo más lejos, D. E. LONG (2011, p. 518) ha llegado a afirmar que el marco de protección establecido en el Acuerdo ADPIC es «ligeramente esquizofrénico [...] Puesto que], por un lado, la “información no divulgada” figura como un “derecho de propiedad intelectual” sujeto a protección en virtud del Acuerdo [...]. Por otro lado, el artículo 39 incorpora directamente principios de competencia desleal como parte del criterio para determinar el alcance de la protección que debe otorgarse a dicha información privada».

³⁷⁹ Vid. RÉGIBEAU y ROCKETT (2007, pp. 520 y ss.).

³⁸⁰ Recuérdese que VICENT CHULIÁ (2022, p. 125) utiliza la denominación «Derecho industrial» para comprender tanto el Derecho de competencia desleal como la propiedad intelectual; y que ASCARELLI (1970, *passim*) consideró igualmente que no podían entenderse de manera separada el Derecho de la competencia y el Derecho de los bienes inmateriales.

Los secretos empresariales —como, también, los restantes derechos de propiedad intelectual— nacieron en el seno del mercado: si no había posibilidad de que un competidor se apropiara de mi información, no había necesidad de plantearse ningún derecho, ni ninguna clase de protección, directa o indirecta³⁸¹. El proceso histórico, en torno a los secretos empresariales, podría resumirse del siguiente modo:

- (i) Los comerciantes se dan cuenta de que sus informaciones —muchas de ellas mantenidas en secreto— son valiosas.
- (ii) Los competidores, conscientes de tal valor, se comienzan a plantear de qué modo pueden obtener las informaciones de los otros.
- (iii) Los competidores consiguen tales informaciones de las más diversas y variadas maneras —desde sobornos a empleados hasta comprando sus productos para averiguar su «secreto»—.

³⁸¹ En relación con la carta magna española, cabe destacar que un sector de la doctrina consideró que, a pesar de la falta de una norma expresa sobre los secretos empresariales, antes de la entrada en vigor del artículo 13 LCD, se encontraban tutelados indirectamente a través del artículo 38 CE, pues estos serían una materialización de las diversas posibilidades que el ordenamiento jurídico otorga a los empresarios [LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 118 y 119)]. Hay que tener en cuenta que la libertad de empresa presenta dos manifestaciones diversas. Por un lado, el libre acceso al mercado y, por otro lado, el libre desarrollo en el mercado. RAZQUÍN LIZARRAGA (2013, pp. 25 y ss.) no duda en considerar que la protección del secreto empresarial se vincula directamente, entre las dos manifestaciones señaladas, con la del libre desarrollo en el mercado, si bien otros autores, como PEREIRO CÁRCELES (2022, p. 137), entienden que, a pesar de que hay una clara preponderancia de esa manifestación, no es descartable que se dé también la otra, ya que la titularidad de un secreto empresarial —o su no titularidad— puede determinar —o impedirle— la entrada a un nuevo mercado. No obstante, no se puede olvidar que es precisamente en el marco de la libertad de empresa donde el secreto empresarial, su naturaleza y régimen, encuentra su medio perfecto en el que encontrar el frágil equilibrio entre los titulares de los secretos y el propio mercado en su conjunto, equilibrio que, como todo el de su especie, pivota entre tensiones constantes, aunque, sin duda alguna, esta situación tensionada no es exclusiva del precepto constitucional citado, sino que los secretos empresariales se relacionan con los artículos 20 y 33 CE [a favor de la estrecha relación o vinculación con el artículo 38 CE se posicionan, entre otros, FONT SEGURA (1999, pp. 40 y 41) o MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 44 y 45 y 63). Señalando la estrecha vinculación con el artículo 20 CE, *vid.* GALÁN CORONA (1992, pp. 94 y ss.)]. Ahora bien, al final, estas reflexiones sobre la justificación constitucional de la protección del secreto empresarial terminan siendo discusiones exangües, que constituyen un *impasse*, en el que se construyen argumentaciones circulares y en el que cualquier argumento que se lance es redargüido con aparente facilidad, dando comienzo de nuevo a un *peloteo* constante y sin visos aparentes de solución. En definitiva, lo que acontece en este tema es que las posiciones defendidas por unos y otros se aproximan tanto que cualquier argumento utilizado por una posición sirve igualmente a la otra. La cuestión no será clara —si es que esta claridad fuera necesaria— mientras previamente no se llegue a una conclusión certera sobre la naturaleza del secreto empresarial. Ahora bien, no se puede dejar de destacar la estrecha vinculación que existe entre ambos preceptos y derechos constitucionales, habiéndose desarrollado a lo largo de su historia de una manera similar e, incluso, afirmándose que la libertad de empresa no deja de ser una materialización del derecho a la propiedad. Sobre esta cuestión y la interrelación entre ambos preceptos, *vid.* GARCÍA VITORIA (2008, pp. 106 y ss.) o CIDONCHA MARTÍN (2006, pp. 60 y ss.). En particular, sobre cada uno de ellos, *vid.* RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2018, pp. 1147-1175) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ y ALFARO ÁGUILA-REAL (2018, pp. 1247-1274). Con todo, incluso el Tribunal Supremo, en su ATS, contencioso, de 15 de febrero de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:2023A), señaló esta estrecha vinculación al indicar que «los secretos empresariales afectan decisivamente a la misma subsistencia de las empresas en un entorno competitivo y en tal medida adquieren acomodo dentro de los derechos fundamentales de propiedad (artículo 33 CE) y a la libertad de empresa (artículo 38 CE)». Es en ese marco, complejo e intrincado, donde los secretos empresariales deben encontrar su lugar; un punto de encuentro entre los poderes de su titular cercanos a lo dominical y las conductas permitidas a los terceros para evitar, bajo el amparo de la buena fe, situaciones de anquilosis de la innovación o de desmoche del mercado y de la competencia.

(iv) Los titulares de la información se plantean de qué modo pueden defender sus informaciones, tanto activa —¿es un derecho de la personalidad? ¿es un derecho de propiedad?— como reactivamente —demandas contra el apropiador—.

(v) Los tribunales se enfrentan al problema de comprender, ante la inexistencia de cualquier regla al respecto, si sobre la información se tiene algún derecho, atributivo y excluyente, o si «apropiarse» de la información de un competidor puede ser una conducta nociva para el mercado.

Este mismo esquema es predicable, en esencia, de cualquier otro derecho de propiedad intelectual³⁸²: los derechos de autor y las patentes hacen su aparición jurídica, entre otras razones, para evitar que otros sujetos se atribuyeran los méritos de la creación y pudieran aprovecharse económicamente del esfuerzo ajeno; y lo mismo puede concluirse respecto de las marcas: marchamo para identificar de dónde provenía el producto y para evitar que otros pudieran falsificarlos. Y para protegerlos —teniendo en cuenta que, además, hay un componente personal en la mayoría de ellos, una extensión de su personalidad a través de la paternidad de la obra o de la invención— se decide entender, por simplicidad y comodidad, a través de la legislación, que sobre tales productos del intelecto hay un derecho de propiedad, no porque en esencia lo fueran, sino porque es mucho más sencillo otorgar protección a una realidad novedosa a través del derecho absoluto más conocido, el derecho de propiedad³⁸³. Se acude a su estructura y a su técnica porque simplifica enormemente la protección de estas creaciones intelectuales: es más fácil para cualquier sujeto —y, en particular, para un juez— determinar si un objeto ha sido robado —si se han apropiado de mi derecho subjetivo— que valorar si la conducta de un tercero puede considerarse, o no, leal, a la vista de las circunstancias del mercado³⁸⁴.

Eso es lo que ha sucedido con los secretos empresariales. El secreto empresarial es una institución del mercado, es hijo de él y solo tiene sentido plantearse su protección o su desprotección si hay competencia, si hay un mercado donde se compra y se vende³⁸⁵. En un primer momento, el ordenamiento jurídico decidió proteger el secreto empresarial a través de la facultad excluyente, a través de la calificación de «desleal» de una conducta, a pesar de que

³⁸² Sobre ello, *vid.* SÁIZ GONZÁLEZ (2024).

³⁸³ Aunque sea desde otra perspectiva, son interesantes las reflexiones de SANTANDREU CAPÓN (2023, *passim*) acerca de si sobre los derechos de autor hay, en realidad, un derecho de propiedad o si es únicamente un recurso de la regulación.

³⁸⁴ Por tal razón, posiblemente, en el citado caso estadounidense *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 US 986 (1984) se afirmó que sobre los secretos empresariales había una propiedad, porque —se afirmó— «tienen muchas de las características de las formas más tangibles de propiedad».

³⁸⁵ Piénsese, por ejemplo, que en uno de los primeros casos estadounidenses sobre la materia, *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868), el tribunal consideró que si una persona «inventa o descubre y mantiene en secreto un proceso de fabricación, ya sea un tema adecuado para una patente o no, no tiene de hecho un derecho exclusivo sobre él frente al público o frente a quienes de buena fe adquieren conocimiento de él, pero tiene propiedad sobre él que un tribunal de cancelería protegerá contra quien, en violación del contrato y violación de la confidencialidad, se comprometa a aplicarlo para su propio uso o a revelarlo a terceros». Si se observa con detenimiento, el tribunal ya planteó el régimen que encontramos en la actualidad en la Ley de Secretos Empresariales, solo que desde la perspectiva exclusiva de la competencia desleal y de las actuaciones ilícitas.

está repleto este ejercicio de complejidades y, en cierto modo, de juicios subjetivos. Paulatinamente, a la vista de que el valor de las informaciones era cada vez mayor, de que aparecían ciertas informaciones sumamente valiosas en el ámbito empresarial que no podían encuadrarse fácilmente en ninguna otra categoría protectora, el legislador comenzó a otorgar, también, facultades atributivas a los titulares de la información. Y, tras todo ello, partiendo de ese doble contenido, se ha terminado buscando la manera más sencilla de proteger todas estas valiosas informaciones: a través de la «propietización» del secreto empresarial.

Se acude al expediente de la propiedad —a esta técnica— con el propósito principal de hacer entender de forma gráfica las facultades atributivas y excluyentes que tiene el titular del secreto empresarial, es decir, de representar de un «modo tangible» algo etéreo, como es el secreto empresarial, y su protección. Al final, el secreto empresarial no es una institución que se ocupe «de lo sagrado, sino de lo útil»³⁸⁶; es la herramienta de la utilidad y su régimen jurídico es una muestra precisamente de ello.

RECAPITULACIÓN. La Ley de Secretos Empresariales ha cambiado el esquema que se tenía de los secretos empresariales y de su protección. Lo afirma expresamente, pero es que, además, la regulación que establece acompaña tal conclusión. El secreto empresarial es un bien inmaterial porque lo es también la información que constituye su sustrato y el secreto empresarial, en definitiva, no deja de ser información que su titular ha decidido mantener en secreto. Los bienes preexisten a la consideración jurídica que se haga de ellos y al Derecho lo que le interesa es determinar su atribución a una persona, por unos motivos u otros —ya sea la organización de la sociedad, ya sea el fomento de la innovación, ya sea la promoción de la actividad empresarial y la protección de la esfera secreta—. En esta asignación de bienes encontramos diversos grados, desde derechos absolutos a meros derechos de defensa. ¿Dónde situamos al derecho sobre un secreto empresarial? En la categoría de derechos subjetivos, patrimoniales y absolutos sobre bienes inmateriales, porque la regulación actual concede al titular de la información dos facultades, una atributiva y otra excluyente, ejercitables frente a todos en determinadas circunstancias. El secreto empresarial ha alcanzado un grado de protección equiparable al de los restantes derechos de propiedad intelectual o derechos sobre bienes inmateriales. Y ha llegado a un estadio en el que, a pesar de que se le realicen objeciones, puede afirmarse que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho de exclusiva en determinadas circunstancias —en definitiva, como ocurre con todos los restantes derechos de esta clase—. Los derechos de propiedad intelectual buscan privatizar los bienes públicos y eso es lo que hace el régimen de los secretos empresariales. Si se prefiere —y sin que sea excluyente—, podríamos considerar que estamos ante uno de los *property rights* estadounidenses. Llamémosle como queramos llamarle, pero hay un hecho que es incuestionable: desde el origen en sede de competencia desleal se ha llegado a un punto en el que se tiene un auténtico derecho subjetivo, patrimonial y absoluto sobre la información que

³⁸⁶ SAVATIER (1959, p. 161).

constituye el secreto empresarial. El nombre de la clasificación es lo de menos; su naturaleza es lo importante.

CAPÍTULO II: DEL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL» HASTA LA ACTUALIDAD

I. EL ORIGEN CONSUETUDINARIO DEL MODERNO CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL».-

1. La importancia de una correcta delimitación conceptual.- 2. De la Edad Media a la Contemporánea. Entre el Derecho penal, el Derecho de la competencia desleal y los inicios de la propiedad intelectual.- 2.1. Antecedentes remotos.- 2.2. La Baja Edad Media y los gremios.- 2.3. Las consecuencias de la Revolución Industrial.- 2.4. La eclosión de las nuevas tecnologías.- 3. La jurisprudencia anglosajona y su influencia.- 3.1. Crítica de su origen.- 3.2. Los primeros reconocimientos de secretos empresariales.- 3.3. La construcción del concepto en torno al Restatement (First) of Torts.- 3.3.1. La aparición del Restatement como unificador de la doctrina.- 3.3.2. La falta de claridad en torno a la naturaleza del secreto empresarial.- 3.3.3. Una serie de factores y los caracteres de la información.- 3.3.4. De su influencia.-

II. LA “POSITIVACIÓN” Y ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO EN LA UTSA Y EN EL ACUERDO ADPIC.-

1. La problemática en torno al Common Law.- 2. La definición de la UTSA.- 2.1. La conceptualización a través de los factores del Restatement.- 2.2. La conservación de un dilema sin visos de solución.- 2.2.1. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual.- 2.2.2. La perpetuación de la falta de fundamento.- 3. La homogeneización internacional a través del Acuerdo ADPIC.- 3.1. La propuesta estadounidense.- 3.1.1. La inclusión de los secretos empresariales.- 3.1.2. Las razones de la inclusión de la definición estadounidense.- 3.2. La definición en el Acuerdo ADPIC.-

III. LA INCORPORACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO DEL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES.-

1. La influencia del Acuerdo ADPIC en la Unión Europea antes de la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales.- 1.1. Su ascendencia en los países miembros de la Unión Europea: España, Alemania y Francia como ejemplos.- 1.1.1. El ejemplo de Alemania.- 1.1.2. El ejemplo francés.- 1.2. Su —falta de— repercusión en el Derecho de la Unión Europea.- 2. La conceptualización en la Directiva de Secretos Empresariales.- 2.1. Del concepto empleado: el pragmatismo subyacente.- 2.2. Un concepto ¿armonizado? Dos ejemplos divergentes.- 2.2.1. El interés legítimo en el modelo alemán.- 2.2.2. El perjuicio competitivo al titular en el modelo sueco.- 2.3. La incerteza de la definición: reflexiones sobre su objeto en la Unión Europea.-

IV. EL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES.-

1. Previa.- 1.1. El concepto en España antes de su positivación.- 1.2. Ideas generales sobre el concepto positivizado.- 2. La información —y el conocimiento— empresarial.- 2.1. Delimitación de la información como secreto empresarial.- 2.1.1. La información como bien inmaterial.- 2.1.2. Noción de «información».- 2.2. La información debe ser empresarial.- 2.2.1. El esquivo concepto de «empresa».- 2.2.2. La información empresarial.- 3. El carácter secreto de la información.- 3.1. La relatividad del secreto.- 3.2. El doble —o único— requisito para determinar la intensidad del secreto.- 3.2.1. Sobre el conocimiento y desconocimiento generalizados.- 3.2.2. El fácil acceso a la información.- 3.3. Los círculos habituales.- 4. El valor empresarial.- 4.1. Del valor empresarial real o potencial.- 4.1.1. De lo empresarial.- 4.1.2. Sobre el valor real o potencial.- 4.2. La innecesariedad del requisito del valor.- 5. El establecimiento de medidas razonables.-

I. EL ORIGEN CONSUETUDINARIO³⁸⁷ DEL MODERNO CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL»

Tras haber aclarado cuáles son los fundamentos —éticos y utilitaristas—, las funciones y finalidades —demarcatorias, atributivas y preventivas— y la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, llega el momento oportuno de analizar qué son. El concepto de «secreto empresarial», establecido por la Ley de Secretos Empresariales, aunque, como se verá, su origen sea anterior, es una muestra más de la idea central de esta tesis, de que el secreto empresarial es una institución con perfiles propios que se desarrolla entre la competencia desleal —su origen, a través de la facultad excluyente— y la propiedad intelectual —a través de la facultad atributiva—. Precisamente, esta dualidad la veremos de manera constante al intentar desentrañar las razones que subyacen a este concepto y a los elementos que lo componen. No solo eso. En este capítulo podremos observar otro de los rasgos particulares de los secretos empresariales que ya se ha indicado con anterioridad: la imprecisión y la heterogeneidad de su contenido. Porque, fíjense, ¿qué tienen en común un algoritmo, un chip informático, la organización interna de una empresa, una receta culinaria, un examen, un guion cinematográfico, las circunstancias fiscales de un sujeto y una cláusula de un contrato? Que todos estos objetos han sido, atendiendo a sus circunstancias, calificados por los tribunales como secretos empresariales³⁸⁸, a pesar de que, en principio, un algoritmo y una cláusula de un contrato carezcan de cualquier rasgo común.

Todos los objetos indicados, en esencia, son elementos que interactúan en el mercado y que pueden tener un valor considerable para su titular. Por tanto, ante la posibilidad de que un competidor o un empleado «se los robe», se buscan formas de protegerlos. ¿De qué manera? Si no pueden encuadrarse en ningún otro derecho tuitivo, el carácter rudimentario del secreto fáctico es una solución que puede ser aceptable, aunque la protección que se otorgase, primeramente, en el mercado, fuera reactiva a través de la valoración de la lealtad o deslealtad de las conductas que llevasen a cabo los otros sujetos. Dada la complejidad de tal valoración —de la lealtad o deslealtad para los propios interesados y para los tribunales—, si la solución fáctica del secreto se acompaña de una protección positivizada, a través de una técnica de propiedad, nos encontramos con que ya no se trata de un remedio aceptable ante la ausencia de otros, sino, posiblemente, de una institución protectora deseable. Pero para ello, es decir, para poder proteger como secreto empresarial un algoritmo y una cláusula de un contrato, a pesar de sus más que notables diferencias, es necesario comprender qué es un secreto

³⁸⁷ Utilizamos la expresión «origen consuetudinario» por ser, de las expresiones propias de nuestro idioma, la más certera y cercana a la forma en la que realmente nació el concepto de «secreto empresarial». No obstante, en realidad, el origen del concepto se encuentra en el *Common Law*, que no es propiamente Derecho consuetudinario, sino, más bien, una suerte de Derecho jurisprudencial, ya que son los tribunales los que lo construyen a través de la jurisprudencia partiendo de las costumbres consolidadas en determinadas materias. Por ello, aunque este apartado sea titulado del modo señalado, debe tenerse en cuenta la matización realizada y, a lo largo de este apartado, como ya se hizo en otros capítulos, al referirnos a este Derecho consuetudinario-jurisprudencial propio de los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón, utilizaremos la expresión sin traducir de «*Common Law*» y no algún otro término que no sea omnicomprendivo de toda la complejidad que representa. Sobre la compleja distinción entre el *Common Law* y el *Civil Law*, vid. DE EIZAGUIRRE BERMEJO (2012, pp. 533 y ss.).

³⁸⁸ Posteriormente [vid. *infra* en este capítulo II.IV.1.2] se incluirá un listado más amplio de objetos que han sido considerados secretos empresariales, acompañado de las oportunas referencias jurisprudenciales.

empresarial. Así, en este capítulo se analizará su concepto y cómo se ha ido construyendo entre dos parcelas complementarias, la competencia desleal y la propiedad intelectual, hasta llegar a la concepción amplísima que tenemos hoy.

1. La importancia de una correcta delimitación conceptual

La conceptualización en el Derecho resulta fundamental³⁸⁹, pues, aunque en ocasiones se emplean los términos del lenguaje cotidiano con el mismo alcance en lo jurídico, esta no es la regla general, sino que su concreto significado es aportado por el propio ordenamiento en el que y con el que se relaciona. Este es el caso de los secretos empresariales, un concepto técnico-jurídico que se aleja de lo que en la sociedad podemos entender por secreto, a pesar de que presente una indudable vinculación con este término cotidiano. Nos encontramos, sin duda alguna, ante una *vox signata*³⁹⁰.

El Derecho tiene entre sus actividades fundamentales la de «establecer el significado de los conceptos» jurídicos³⁹¹, pues con estos conceptos no se busca solo establecer una definición; se intenta delimitar cómo se tienen que entender los conceptos para que sirvan a un fin jurídico determinado —en cierto modo, nuestra función demarcatoria—. Las definiciones legales indican, a través del cuerpo normativo, el significado que se ha de atribuir a ciertas expresiones que se alejan del uso común del lenguaje³⁹². Este es el caso de los secretos empresariales, ya que, en España, siguiendo lo establecido en la Directiva comunitaria, el artículo 1 LSE dispone que un secreto empresarial es

«cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto»³⁹³.

³⁸⁹ VON DER PFORDTEN (2009, p. 18) señala que «[l]as normas, las reglas o los principios en los que aparecen estos conceptos son a menudo solo el disfraz exterior, es decir, los medios externos para hacer que el destinatario cumpla la acción requerida. Pero la principal cuestión de contenido suele ser la del análisis conceptual».

³⁹⁰ Ya señaló QUINTANO RIPOLLÉS (1972, p. 1004) que «pocas nociones habrá tan claras en su acepción vulgar e ingenua, pero asimismo tan oscuras y disputadas en lo jurídico como la del secreto».

³⁹¹ PRIETO SANCHÍS (2015, p. 288). SCHLICK (1936, p. 341), por su parte, indicó que «enunciar el significado de una frase [de un concepto] equivale a enunciar las reglas según las cuales debe utilizarse la frase, y esto es lo mismo que enunciar la forma en que puede verificarse».

³⁹² Sobre las diversas interpretaciones en torno a las definiciones legales, *vid.* VON DER PFORDTEN (2009, pp. 19 y ss.) y A. ROSS (1957, pp. 812 y ss.).

³⁹³ Por una cuestión sistemática, el estudio de los requisitos recogidos en la Ley de Secretos Empresariales para considerar que una información es un secreto empresarial se realizará en el último apartado de este capítulo, aunque durante los apartados anteriores a este último se irán realizando ciertos comentarios sobre ellos, pues han sido recogidos en otras normas anteriores. No obstante, para evitar una duplicidad de los comentarios que realicemos, se tratará el estudio de los requisitos de manera conjunta. Por ello, en los primeros apartados, al analizar los antecedentes de nuestro concepto, no

Esta es la definición legal que actualmente nos encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, ni se trata de una definición que sea una creación patria, ni se trata de un concepto que aclare todas las dudas sobre lo que debe entenderse por ellos. Es una suma de requisitos positivos que, en teoría, debe contribuir a aclarar cuál es el alcance y extensión de los secretos empresariales, pues uno de los objetivos de la Directiva de Secretos Empresariales fue precisamente la formulación de «una definición homogénea del término “secreto [empresarial]”, sin restringir el objeto de la protección». Aunque a la vista de lo sostenido en la Ley de Secretos Empresariales, quizá, sea más fácil entender qué es un secreto empresarial que explicarlo³⁹⁴.

¿Por qué esta necesidad de contar con un concepto jurídico de secretos empresariales que sea homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea?³⁹⁵ Porque estamos ante una muestra más del cambio de paradigma jurídico de los secretos empresariales; porque, como se ha hecho ver por parte de la doctrina, si tuviéramos que indicar cuál es la cuestión más importante en torno a la regulación de los secretos empresariales, la primera sería su definición, puesto que, a diferencia de otras áreas de la propiedad intelectual, el Derecho de los secretos empresariales es una creación del mercado y del *Common Law*, sin que encontremos «definiciones muy buenas, fiables, claras y nítidas de lo que significa el término “secreto empresarial” en abstracto»³⁹⁶. Otra vez, la idea tantas veces repetida: el secreto empresarial es una construcción del mercado y el legislador, a través de una técnica de propiedad, lo ha configurado como derecho de propiedad intelectual, siendo necesario comprender qué es.

Si continuásemos ante una institución incardinada totalmente en la competencia desleal, no sería necesario encontrar ese objeto claro, pues lo que requeriría una definición sin fisuras sería la conducta infractora³⁹⁷, no el objeto sobre el que recae —solo hay que ojear las necesarias

incidiremos en aquellos aspectos que actualmente conservamos en nuestra normativa, sino, más bien, en los cambios que hubo en su construcción y las razones de tales cambios.

³⁹⁴ Señalaba JOHNSON (2010, p. 547) que crear «un concepto jurídico —por muy firme que lo sea en nuestra mente— hasta convertirlo en un enunciado abstracto de tamaño reducido es una tarea plagada de dificultades. Y la doctrina del secreto empresarial es, en este sentido, un buen ejemplo». Ahora bien, como indican ROWE y SANDEEN (2021, p. 43), «comprender los elementos de un secreto empresarial es fundamental para determinar si la información que el propietario alega que es un secreto empresarial cumple realmente los criterios legales para serlo». Y, en efecto, de tanto repetir el término «secreto empresarial» se ha conseguido que permee el mundo jurídico, convirtiéndose en una de esas expresiones que, como sostuvo BLASCO GASCÓ (2024, p. 9), con ocasión del análisis de otro término, «no se sabe muy bien por qué, hacen fortuna. Y la hacen a pesar de que tampoco sepamos exactamente qué significan, bien por su contenido, bien por su indeterminación».

³⁹⁵ Al final, el jurista tiene un interés en conocer las cuestiones semánticas de los términos de las normas para determinar cuál es el ámbito de aplicación, para saber si una norma es o no es aplicable, como explicó de manera ejemplarizante HAGE (2009, p. 56). Trasladado a nuestro estudio: si no conocemos qué es un secreto empresarial, ¿a qué aplicaremos las normas, por ejemplo, de la Ley de Secretos Empresariales?

³⁹⁶ POOLEY (1997, p. 1181). En el mismo sentido, DE MAISON ROUGE (2014, p. 67) afirmaba que «al no existir una definición jurídica, el secreto, siendo por naturaleza un elemento basado esencialmente en un comportamiento fáctico, sigue siendo un “objeto jurídico no identificado”».

³⁹⁷ Como se verá en el cuarto capítulo [*vid. infra* capítulo IV.II.2.1], la definición de las conductas que constituyen la violación del secreto empresarial no se construye con precisión porque la perspectiva adoptada en la Ley de Secretos Empresariales —la técnica de propiedad— no busca la precisión en tales conceptos, porque, hasta cierto punto y salvo excepciones, pasan a un segundo plano.

vaguedades de la Ley de Competencia Desleal para comprobar que lo determinante de la comisión de una conducta desleal es el modo en que se comete y no contra lo que se comete—. En cambio, si la protección se centra en un derecho de carácter subjetivo —más o menos pleno— implica una necesidad de contar con una definición completa y coherente de la materia sobre la que recae este derecho, pues si no se conoce este, no se puede defender.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos han partido de un mismo concepto de «secreto empresarial». Es una construcción de origen jurisprudencial y que presenta una indudable inconcreción y laxitud; defectos o virtudes que, cuando se positivizan, implican que no se pueda conocer con exactitud cuál es el alcance que estos derechos deben tener o cuál es la función que deben desempeñar o directamente —y mejor dicho— cuáles son estos nuevos derechos si admitimos su existencia. Nos encontramos en la actualidad con un concepto que no es fruto del azar. Es el resultado de un largo recorrido desarrollado al mismo tiempo bajo los dominios del Derecho penal y del Derecho de la competencia desleal, sin olvidar el constante influjo que poco a poco fue ejerciendo su concepción como derecho de propiedad intelectual. Es una definición que no está al servicio de su finalidad y función porque parece que los legisladores —y así lo entiendo— desconocen cuáles son aquellas. Al revés: es una definición que debe intentar encajar en las posibles funciones que se le atribuyen.

Es un concepto armonizado a nivel internacional que no ha tenido en cuenta las singularidades de los diferentes ordenamientos jurídicos. Se ha extraído de uno y se ha insertado en otros sin hacer las adaptaciones precisas. Para comprender toda esta situación es necesario adentrarse en la historia de la conceptualización de los secretos empresariales para entender de qué modo se ha construido el concepto con el que contamos. En este sentido, de manera previa apuntaremos una serie de notas de los primeros pasos en la protección de los secretos empresariales, para posteriormente adentrarnos en la verdadera cuna del secreto empresarial conceptualizado —el Derecho estadounidense— e intentar encarar la dificultosa tarea de definir qué es un secreto empresarial³⁹⁸ o, al menos, de comprender un concepto del que se ha llegado a afirmar que «es uno de los conceptos legales más esquivos y difíciles de definir»³⁹⁹.

³⁹⁸ Ya en la doctrina clásica se discutió sobre la necesidad o no de definir el concepto de «secreto empresarial», entre quienes consideraban que era necesario para dotar de seguridad jurídica al sistema, los que entendían que era un concepto «demasiado amplio e inconcreto para poder encerrarlo en el estrecho marco de una definición» y los que entendían que la definición «produciría más daños que beneficios, porque, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo una utopía la seguridad matemática en la aplicación del Derecho». Por todos, *vid.* E. HAUCK (1987, § 1) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 64 y 65).

³⁹⁹ Esto fue sostenido por primera vez en el caso *Lear Siegler, Inc. v. Ark-Ell Springs, Inc.*, 569 F.2d 286 (5th Cir. 1978). El caso, a grandes rasgos, fue el siguiente: una empresa *Lear Siegler* se dedicaba a la fabricación y venta de piezas para muebles —principalmente, herrajes—. Un antiguo empleado decidió fundar una nueva empresa, *Ark-Ell Spring*, dedicada, también, a la fabricación de tales piezas. Durante los años en los que estuvo trabajando para *Lear Siegler*, recopiló diversas informaciones relativas a los procesos de fabricación que la empresa consideró que eran secretos empresariales. El tribunal consideró que era cierto que el antiguo trabajador había extraído materiales y documentos de su anterior empleador y que algunos de ellos los había utilizado, pero, precisamente, por la complejidad del concepto y por la existencia de un acuerdo de confidencialidad que suscribían los trabajadores, optó por no adentrarse en el análisis de si las informaciones eran o no eran secretos empresariales, sino que acudió a la figura del incumplimiento contractual. No obstante, la frase que se ha indicado en el texto se ha convertido en una cita recurrente en los tribunales

Pero más allá de estas cuestiones, hay otro elemento que resulta fundamental para comprender la importancia de este concepto. A diferencia de, por ejemplo, las patentes, los secretos empresariales únicamente se definen —más bien, son contemplados— jurídicamente durante los litigios que surjan en torno a las informaciones confidenciales. La patente es conceptualizada, en cada caso, desde el momento mismo en que se registra en la oficina correspondiente y, desde ese momento, se conoce su alcance y extensión, si realmente es protegible o no; y, una vez registrada, se sabe qué pueden hacer los terceros y qué no en relación con la patente registrada. En el caso de los secretos empresariales, el primer contacto con el Derecho —con el control por parte de este— se produce en el momento en el que hay una violación y es necesario que el asunto sea dirimido por la autoridad judicial competente. Hasta el momento del litigio se anda por el terreno de lo especulativo y de lo hipotético y el titular del secreto empresarial desconoce si su información entra o no en esta figura tan poco definida⁴⁰⁰; al tiempo que el tercero desconoce si la información ajena es un secreto empresarial o si su conducta puede ser considerada violación del secreto. En cierto modo, los jueces son los que se encargan de esculpir esta categoría⁴⁰¹, ante la ausencia de cualquier registro público o control previo; y ese trabajo de artesano debe realizarse de manera adecuada porque, para las empresas de base tecnológica, el secreto empresarial es posiblemente la «herramienta» más importante para proteger sus activos más vulnerables y valiosos.

No obstante, al concepto de «secreto empresarial» subyace una cuestión de no menor importancia: ¿sobre qué recae? Es decir, ¿cuál es el objeto que protege? ¿Qué tienen en común la receta de la *Coca-Cola* y el algoritmo de *Instagram* o *Google*? ¿Qué hace iguales a una lista de clientes y la configuración de una batería de litio, una receta de cocina o un perfume? ¿Los precios y las tarifas confidenciales, las técnicas de trabajo, los algoritmos y los datos reciben la misma protección jurídica? ¿Todos estos ejemplos citados son secretos empresariales? O mejor dicho: ¿todos ellos pueden ser protegidos como secretos empresariales? ¿Y simplemente una idea puede ser un secreto empresarial? Si lo afirmamos, ¿hasta qué punto se puede erigir uno en el «propietario» de una idea? ¿Cómo estructuramos esta protección de una idea como secreto empresarial con la prohibición de proteger las ideas como derecho de autor del artículo 9.2 del Acuerdo ADPIC⁴⁰²? ¿Toda invención patentable no patentada puede ser protegida como secreto empresarial? ¿Cabe todo en su ámbito o existen límites? La respuesta a estas

estadounidenses. Entre otros casos, repitiéndola, *vid. Ring St. V. Cypress Connects LLC*, c.a. 23-1486 (E. D. La. Jul. 27, 2023); *Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc.*, 926 F.Supp.2d 935 (S. D. Tex. 2013); o *Tewari De-Ox Systems, Inc. v. Mountain States/Rosen, LLC*, 637 F.3d 604 (5th Cir. 2011). En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina, *vid., v. gr.*, HENDERSON (1987, p. 551), FRISON-ROCHE (1999, p. 167) quien sostuvo que «[n]adie ha definido nunca lo que se entiende por el término “secreto empresarial”»; o GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 64 y 65), quien afirmó que «[e]s muy difícil dar una definición del secreto industrial. Por otra parte, tampoco las legislaciones nos ayudan en esta tarea, pues [...] ninguna ley suministra, al menos, una definición de secreto en general».

⁴⁰⁰ Podríamos afirmar que es casi una «configuración patológica» del secreto empresarial.

⁴⁰¹ POOLEY (2022A, p. 684).

⁴⁰² Dispone el precepto que «[l]a protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas». Sobre la protección de las ideas en nuestro ordenamiento jurídico, *vid. UREÑA SALCEDO* (2018, *passim*) y SÁNCHEZ ARISTI (2000, pp. 26 y ss.).

preguntas ya se avanzó en el capítulo anterior⁴⁰³ al concluir que la regulación de los secretos empresariales se había convertido, precisamente, por las razones que veremos en estos apartados y que ya se plantearon, en una cláusula de cierre en la que tienen cabida todas aquellas informaciones empresariales que no tienen cabida en otras instituciones tuitivas. Los contornos poco claros han permitido que el secreto empresarial cumpla esa importantísima función, es decir, que, en cierto modo, consiga que no haya ni una sola laguna en la protección de lo inmaterial, pues en él parece que todo cabe⁴⁰⁴. Las lagunas existentes en el régimen de lo inmaterial son, de este modo, colmadas mediante la protección de los secretos empresariales.

El secreto empresarial es un concepto que se encuentra en el núcleo del Derecho privado, que termina bebiendo de una cantidad inmensa de temas y materias con el objetivo de proteger informaciones, que interesan a una multitud ingente de actores del comercio. Solo con un régimen jurídico de los secretos empresariales se consigue proteger la apropiación de informaciones confidenciales en todos aquellos casos que, como se dijo, ni la ley ni el contrato hubieran previsto y garantizado la confidencialidad de las informaciones. Empero ¿qué informaciones? Es el mecanismo idóneo para proteger de manera global todos aquellos datos que son sensibles de las empresas y esto es lo que convierte en innovador al método más antiguo de la historia de la humanidad: proteger de manera concreta y práctica las informaciones valiosas simplemente a través de la ocultación. Ahora bien, como ya se ha dicho también, parece que todo el mundo conoce lo que es un secreto empresarial cuando se produce la violación, pero ¿seríamos capaces de definirlo objetivamente y de manera previa a que se produzca la violación?

Con todo, ya adelantamos la conclusión principal de este capítulo: no consideramos que estemos ante una definición correcta científicamente, pero no propondremos ninguna nueva. El secreto empresarial, tal y como está definido, con sus incontables inconcreciones, es la forma más adecuada, desde el pragmatismo —desde la pura utilidad—, de delimitar lo que es un secreto empresarial a la vista de las funciones que consideramos que este derecho cumple en el ordenamiento jurídico: la demarcatoria, la atributiva —y reactiva— y la preventiva. Quizá, con esta definición, tan poco apropiada jurídicamente, se haya conseguido de manera efectiva contradecir la máxima de JAVOLENO PRISCO, recogida en el *Digesto*, «*omnis definitio in iure civile periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*», porque, en efecto, no hace falta alterar el concepto de «secreto empresarial» para dar protección a toda información

⁴⁰³ Vid. *supra* capítulo I.III.1.

⁴⁰⁴ No nos adentraremos en la eterna discusión doctrinal sobre si existen o no las lagunas en los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, cuando aquí nos referimos a las lagunas, hacemos referencia, siguiendo a DE CASTRO Y BRAVO (1949, p. 478), a que ante la falta de una norma adecuada y técnicamente perfecta que proteja cada realidad, el secreto empresarial nació, sin ser consciente de ello, como medio de suplir la protección de aquellas informaciones que no tenían cabida en ninguna otra institución y con la positivización en los diversos ordenamientos jurídicos se creó una cláusula de cierre que determina la perfección del sistema protector y la inexistencia de cualquier laguna, pues si no hay norma alguna que de manera concreta se refiera a una determinada creación intelectual, el instrumento que la pueda proteger será el secreto empresarial. Igualmente, sobre estas cuestiones en relación con los secretos empresariales, vid. BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 34 y ss.).

empresarial que no tiene cabida en otro lugar o que, teniéndola, se desea proteger mediante este particular régimen.

Esto es lo que ha sucedido en la Ley de Secretos Empresariales —consecuencia de la transposición de la Directiva comunitaria, consecuencia, a su vez, de una construcción doctrinal estadounidense sin puntos claros de referencia—. Se ha optado por un concepto de «secreto empresarial» —y por su configuración— que responde a un problema práctico. Soluciona quebraderos de cabeza de los agentes del mercado que veían cómo sus informaciones podían ser fácilmente vulneradas al disponer solo de una función represora a través de la competencia desleal. Las diversas legislaciones a un problema práctico le han dado una solución eficiente y efectiva, aunque técnica y jurídicamente pueda no ser perfecta: la propietarización de una institución de mercado. Ante el problema, la solución.

2. De la Edad Media a la Contemporánea. Entre el Derecho penal, el Derecho de la competencia desleal y los inicios de la propiedad intelectual

2.1. Antecedentes remotos

La existencia de secretos es tan antigua como la propia existencia del hombre y del comercio⁴⁰⁵, si bien la concepción actual que tenemos de la figura de los secretos empresariales dista bastante de la que probablemente pudo utilizarse con anterioridad para referirse a ciertas informaciones, valga la redundancia, mantenidas en secreto⁴⁰⁶. Ahora bien, aunque algunos

⁴⁰⁵ Piénsese, por ejemplo, que uno de los mitos de mayor trascendencia de la humanidad, el de Prometeo, puede ser interpretado en clave de secretos, pues con el robo del fuego Prometeo entregó a todos los hombres un conocimiento que solo estaba en posesión de los dioses [sobre esta interpretación, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 1 y ss.)]; o recuérdese el mito de Sísifo en el que, según alguna versión, el rey Sísifo fue condenado por haber revelado los secretos de los dioses, pues, tras el rapto de Egina, por parte de Júpiter, Sísifo reveló el secreto del rapto «con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales» [CAMUS (2021, reimpresión)]. La Comisión de la Unión Europea, en su *Estudio final sobre los secretos empresariales y la información empresarial confidencial en el mercado interno* del año 2012, ya indicaba que «un gran número de empresas de todos los sectores industriales adoptan pragmáticamente el mecanismo más antiguo, y aparentemente más sencillo, para proteger dichos activos estratégicos: es decir, los mantienen en secreto». En cierto modo, la idea de secreto es un elemento clave en la protección de los intangibles y de la información desde el nacimiento del hombre. SUCHMAN (1989, pp. 1264-1294) estudió precisamente cómo en las sociedades más antiguas se utilizaba la *magia* como una forma de mantener la propiedad de las invenciones, ya que esta solo podía pasarse de padres a hijos y cualquier intento de comprensión de lo que realizaban los hechiceros —muchas veces, personas inteligentes que habían descubierto ciertos efectos beneficiosos para algunas enfermedades en la naturaleza— era considerado un tabú. Al final, la misma naturaleza del ser humano determina que no se quiera compartir con todo el mundo ciertas cuestiones.

⁴⁰⁶ Señalaba GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 256 y 257) que al hablar del secreto empresarial desde una perspectiva histórica se han de tener en cuenta una serie de circunstancias que dificultan encontrar con exactitud la misma figura: «los titulares del secreto no reunían las características del empresario moderno», «el sistema económico general tenía una estructura completamente diversa de la actual» y «los intereses en juego eran muy diferentes, pues faltaba el elemento básico de la actual protección del secreto: la competencia económica». Al final, como vimos en el primer capítulo [*vid. supra* capítulo I.11.3], sin mercado y sin competencia, el secreto empresarial —como bien, como derecho subjetivo— es totalmente irrelevante.

autores los hayan estudiado en el contexto de la antigua Roma⁴⁰⁷, e incluso se hayan encontrado en civilizaciones antiguas antecedentes remotos con ciertas similitudes, pero sin ninguna regulación⁴⁰⁸, no se puede hablar de secretos empresariales como tales o de alguna institución con un elevado grado de similitud hasta llegar a la Baja Edad Media, pues lo que encontramos a lo sumo en aquellas épocas es la utilización de los secretos como rudimentarias herramientas de protección de informaciones valiosas, pero sin ningún otro elemento en común.

Así, el estudio científico de los secretos empresariales, aunque mencionemos estos antecedentes remotos, debe centrarse en los últimos siglos, en la construcción que de ellos se hizo no solo en la Baja Edad Media, sino, sobre todo, a partir del siglo XIX.

2.2. La Baja Edad Media y los gremios

PRIMEROS CONATOS. En la Baja Edad Media encontramos los primeros conatos de secretos empresariales, aunque sin ser definidos de modo alguno y con una difícil equiparación a nuestra actual institución⁴⁰⁹. Es en el marco del sistema gremial donde se encuentran las primeras normas protectoras del saber hacer, pues todavía no se puede hablar de manera clara de un secreto empresarial, al faltarle este complemento, «empresarial», a la palabra «secreto»⁴¹⁰, en virtud de las cuales se impedía que las técnicas artesanales que se utilizaban pudieran ser transmitidas a una persona que no perteneciera al gremio en cuestión⁴¹¹. Ahora

⁴⁰⁷ A principios del siglo XX, SCHILLER (1930, pp. 837 y ss.) defendió que los secretos empresariales eran protegidos en la antigua Roma a través de la *actio servi corrupti*, la cual podía ser utilizada, según este autor, contra un competidor que hubiera corrompido a un esclavo para obtener un secreto de su amo, aunque en la norma no se hiciera referencia alguna a esta institución, por otro lado, desconocida en aquel entonces [en sentido similar, también se ha pronunciado con posterioridad, por ejemplo, WHEELER (1983, p. 824) y WILLIAMS (1982, pp. 426 y ss.)]. Ahora bien, estas conclusiones son, en mi opinión, erróneas. No solo porque, como indica GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 257), en la antigua Roma no hubiera ninguna norma que realmente regulara las creaciones intelectuales o industriales o la competencia o se concibiera el secreto como un activo, sino porque en ningún momento hay constancia de que esa *actio* fuera utilizada para perseguir la apropiación de secretos —ya no empresariales, sino en general—. Como mordazmente afirma WATSON (1996, p. 25), lo que hace SCHILLER es, ante la inexistencia de un texto romano que proteja los secretos empresariales, «manipular los textos romanos para dar a los romanos la ley que protege los secretos empresariales», aunque nunca se tuvo una norma que los regulara.

⁴⁰⁸ Se han encontrado referencias a los secretos relacionados con el comercio en diversas civilizaciones antiguas, como la egipcia, mas nunca con la significancia que tienen en la actualidad y menos aún con una regulación completa de estos: FLINDERS PETRIE (1920, pp. 140 y 141).

⁴⁰⁹ Hay quienes señalan que los secretos empresariales no existían en estas épocas: METZLER (1990, pp. 108 y ss.).

⁴¹⁰ No hay duda de que las informaciones, aunque no pudieran ser calificadas de empresariales, sí que eran secretas, aunque las conociera todo el gremio y aunque este fuera numerosísimo. La condición de secreto, como veremos posteriormente en este mismo capítulo [*vid. infra* capítulo II.IV.3], no depende tanto del número exacto de personas que lo conozcan. Está claro que si una información la conoce solo una persona, esta será un secreto. Si la conoce un mayor número, puede ser igualmente un secreto. No importa tanto cuántas personas lo conocen, sino cuántas pueden conocerlo.

⁴¹¹ HARRIS y SIEGEL (1966, p. 312) señalan que los secretos florecieron durante la Edad Media, puesto que, de acuerdo con los códigos gremiales, «una innovación permanecía secreta indefinidamente» con acceso solamente para sus miembros, con la problemática de que en ocasiones «la tecnología moría con los últimos miembros del gremio». En el mismo sentido y sobre el poder de los gremios en relación con una primera propiedad intelectual, *vid.* LEMLEY (2008, pp. 315-316). Durante esta época, entre las medidas tendentes a proteger las técnicas, es famoso, por ejemplo, el caso del gremio de sopladores de vidrio de Venecia. Este, para mantener sus técnicas secretas y evitar que fueran descubiertas por otros y copiadas por artesanos de otros territorios, decidió en 1290 aislarse en la isla de Murano para controlar totalmente su acceso. Es más, para evitar que los artesanos pudieran salir de Venecia llevándose consigo sus técnicas, se

bien, las normas gremiales, cuya fuerza fue indudable, no tenían realmente por objetivo impedir la violación de los secretos del gremio, sino que su finalidad era otra. En estos momentos, se transmitían los conocimientos artesanales de maestros a aprendices y, dentro del gremio, los primeros se comprometían a revelar a los segundos sus técnicas, instruyéndolos en su saber hacer, al tiempo que los aprendices se comprometían a no revelar las técnicas aprendidas, ni a utilizarlas si abandonaban el gremio en cuestión⁴¹².

FALTA DE FUNDAMENTO PROTECTOR. No obstante, como se comentaba, en realidad, no se buscaba la protección del titular del secreto o impedir la violación del secreto —pues era impensable—, sino que estas normas se enmarcaban en un cuerpo normativo mayor, sumamente estricto, que pretendía regular la totalidad del mercado, por lo que, aunque se produjera la violación de la protección de uno de sus secretos, el que hubiera infringido la norma no podría comercializarlo, al controlar el propio gremio desde el acceso al oficio, la forma de realizar los productos, la obtención de los materiales, hasta la posibilidad de vender cualquier producto en la ciudad⁴¹³.

Las reglas encargadas de la protección de los secretos fueron un complemento más de la rígida estructura gremial que controlaba el comercio en las ciudades europeas de la Edad Media; eran una pieza más de un engranaje mayor que buscaba la conservación en exclusiva de la producción de un determinado producto por parte del gremio. Precisamente por ello, las primeras normas no gremiales relativas a los secretos de las que se tiene constancia tenían por objetivo atraer a artesanos del continente europeo a suelo inglés para que se trajeran con ellos las técnicas utilizadas y las implantaran en su territorio⁴¹⁴. Si bien ninguna de ellas definía el

establecieron normas que impedían que emigrasen sus cristaleros, pues la pena por emigrar era el encarcelamiento de los familiares y la pena de muerte del maestro artesano si retornaba a Venecia o se le encontraba en otro territorio: ISOUARD (2020, p. 178), SCHWARTZ (2013, *passim*) y DARU (1821, p. 152). MERGES (2004, p. 15) señala que el conjunto de normas existentes en Venecia dejaba claro que «todos los implicados entendían que el gremio generaba y contenía un distintivo cuerpo de conocimientos secretos, solamente compartidos entre sus miembros». Sobre la importancia de Venecia en los inicios de la propiedad intelectual, *vid.* JONARD (1965) y PRAGER (1944, pp. 712-720). En general, sobre el papel del secreto en la economía de Inglaterra, *vid.* AZUELOS (1997, pp. 107-127).

⁴¹² Encontramos ya en estos momentos uno de los asuntos de mayor importancia práctica: la relación entre esta figura y los conocimientos adquiridos por los trabajadores y la posibilidad de limitar su uso mediante cláusulas contractuales. Es cierto que no existía la misma relación jurídica, pues en ese momento era inconcebible, pero estas normas gremiales presentan una indudable conexión con el asunto referido. Respecto de esta realidad en los gremios, *vid.* FISK (2009, pp. 27-28) y CIPOLLA (1994, p. 90).

⁴¹³ GÓMEZ SEGADE (1974, p. 258) llega a afirmar que «era superflua la protección del secreto».

⁴¹⁴ Señala DELLER (1967, p. 318) que «Eduardo III se dio cuenta de que sería beneficioso para Inglaterra hacer realidad la idea de crear diversos oficios dentro de su reino y adquirir conocimientos de los inventos y descubrimientos del continente. Con ello se pretendía abastecer al reino de productos nacionales y proporcionar empleo para estimular el comercio y los intercambios, creando así riqueza y permitiendo al rey recaudar impuestos de las nuevas empresas. [...] Eduardo III indujo a los artesanos del continente a traer a Inglaterra sus enseñanzas y artes secretas. Les concedió cartas de protección, precursoras de las patentes de invención. En 1331, por ejemplo, se concedieron cartas de protección al flamenco John KEMP para que trajera a Inglaterra sus secretos de tejeduría. [...] También se concedieron en 1336 a dos tejedores de Brabante que iban a establecerse en York, otra en 1440 a John VON SCHIEDAME para la producción de sal y otra en 1452 a mineros de Bohemia. El motivo del sistema de invitar y proteger a los artesanos inmigrantes fue proclamado muy claramente por el canciller Moreton, que en su mensaje al Parlamento durante el reinado de Enrique VII en el siglo XV hablaba de la conveniencia de “que nuestro pueblo pueda trabajar en oficios y artesanías; que nuestro reino se sostenga más por sí mismo; que se evite la pereza, y que cese la disminución de nuestro tesoro para pagar las

concepto de «secreto empresarial» o se aproximaba a él de un modo claro. Esta situación lo que viene a demostrar es que las características —en concreto, el modelo productivo— del mercado condicionan el alcance y la protección de los secretos empresariales. Lo que ya señalamos en el primer capítulo⁴¹⁵: el secreto empresarial nació en el mercado y sin el mercado no habría problema de ningún tipo.

2.3. Las consecuencias de la Revolución Industrial

LA IMPORTANCIA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES. Ya en la Edad Moderna⁴¹⁶, con la aparición de las primeras industrias y con la concentración de la producción, las relaciones sobre las que tradicionalmente se había sustentado la transmisión de los conocimientos secretos, es decir, la relación entre los maestros y los aprendices, dejó de ser la relación base del sistema productivo, eliminándose así las tradicionales «obligaciones mutuas de instruir y guardar los secretos del oficio»⁴¹⁷.

Se produjo una cierta evolución en este tipo de normas, buscando la protección de esta figura, del secreto empresarial, aunque cuyo propósito final no era proteger los intereses de los poseedores de secretos, sino «que pretendían defender al país frente al exterior»⁴¹⁸, por lo que las penas o sanciones se centraban en particular en la posible comunicación o huida a otros Estados por parte de los trabajadores⁴¹⁹.

Esta posición cambió definitivamente a principios del siglo XIX y de manera prácticamente simultánea tanto en los ordenamientos europeos continentales como en los de corte anglosajón, virándose hacia una clara protección de los poseedores de secretos, aunque sin que todavía se presentara una concepción clara de esta figura, pero ya apuntándose hacia ella, pues se creó el clima comercial idóneo para su desarrollo, entre la institucionalización de la libertad comercial, la desaparición de los gremios y el comienzo de la apertura del comercio, debido al influjo del

mercancías extranjeras”». En el mismo sentido, *vid.* CARRASCO ANDRINO (1998, p. 79). Sobre otros ejemplos en esta época, *vid.* KLITZKE (1959, pp. 624-629).

⁴¹⁵ *Vid. supra* capítulo I.IV.2.2.

⁴¹⁶ En los albores de la Edad Moderna, cuando el sistema gremial aún controlaba la producción en Europa, encontramos gran cantidad de normas de protección de los secretos. A modo de ejemplo, la Ordenanza de Nassau de 29 de febrero de 1698 condenaba con pena de muerte a quien «se atreviera a sacar del país el arte de la herrería o se lo enseñase a extraños», mientras que la Ordenanza de Sajonia de 1721 preveía la pena de cárcel para «las doncellas infieles que hicieran encajes» para otros que no fueran los patrones de la fábrica. Sobre estos y otros ejemplos, *vid.* BOTTOMLEY (2017, *passim*) y HILLENBRAND (2016, pp. 13 y ss.).

⁴¹⁷ FISK (2001, p. 451).

⁴¹⁸ Así, destacan normas tanto en Francia como en regiones de la actual Alemania o Países Bajos, en virtud de las cuales en determinados sectores e industrias se prohibía que los trabajadores pudieran divulgar o revelar las técnicas utilizadas, llegándose en algunos casos a condenar con la pena de muerte. Precisamente, la práctica totalidad de estas normas fue de índole penal, regulándose en la mayoría de los casos como «delitos contra la seguridad exterior del Estado». Sobre este momento histórico, con mucho mayor detalle y cita de numerosos ejemplos: GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 258-259).

⁴¹⁹ *Vid.*, respecto de Reino Unido y Estados Unidos y estas normas, FETTERLEY (1970, pp. 1538 y ss.).

liberalismo económico⁴²⁰. Factores todos ellos que exigían un cierto control de la libre competencia que se acababa de instaurar o que estaba en proceso de ello⁴²¹.

Es en esta época cuando encontramos los primeros intentos regulatorios de los secretos empresariales, pudiendo encontrar dos ordenamientos jurídicos clave, como son el francés y el alemán, los cuales a través de dos herramientas legislativas distintas instauraron estos primeros pasos protectores de los secretos, con un gran elemento en común entre ambos: la falta de conceptualización. Sin embargo, lo que sí que podemos destacar es que en estos momentos la construcción de los secretos empresariales se aproximaba a la del derecho subjetivo por excelencia, el de propiedad —ya encontramos muestras de la propietarización mencionada—. Por ello se comenzó a plantear la protección del titular de la información, aunque fuera por facilitar la comprensión de lo que se trataba, como si se fuera el titular de cualquier otro bien o derecho —lo mismo que, en nuestra opinión, ha ocurrido en la actualidad—.

EL MODELO FRANCÉS DE PROTECCIÓN Y LA FALTA DE CONCEPTO. Es en Francia donde encontramos las primeras muestras legislativas demostrativas de ese cambio de paradigma, donde no solo se intentan proteger los intereses del Estado, sino también los de los titulares de los secretos. En concreto, esta primera prueba es el artículo 418 del *Code Pénal* de 1810⁴²², que puede considerarse como la primera norma codificada que prestó atención a los secretos, aunque fuera en un único precepto, sin definirlos expresamente y refiriéndose a ellos simplemente como «*secrets de fabrique*». Con esta norma lo que se pretendía, a la postre, era dar una respuesta relativamente rápida y protectora a los titulares de secretos en un nuevo entorno comercial, tras la desaparición de los gremios⁴²³, en el que todavía no estaban asumidas

⁴²⁰ Sobre la confluencia de estos factores, *vid.* ALDONEY RAMÍREZ (2009, pp. 91 y ss.) y ARIANS (1978, pp. 345 y ss.).

⁴²¹ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975A, p. 67) afirma que es en esta época, junto con el nacimiento de la libre competencia, cuando aparecen también sus primeras vulneraciones y, por lo tanto, el de las primeras medidas para intentar que no estuviera inerte. Sobre este proceso histórico, *vid.* ASCARELLI (1970, pp. 30 y ss. y pp. 260 y ss.).

⁴²² Artículo 418 del *Code Pénal*: «Todo director de fábrica, empleado u obrero que comunique a extranjeros o a franceses residentes en un país extranjero los secretos de la fábrica en la que está empleado será castigado con pena de prisión y multa de quinientos francos a veinte mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a nacionales franceses residentes en Francia, la pena será de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciséis francos a doscientos francos». Sobre la importancia de este artículo y sobre las causas que llevaron a su inclusión, *vid.*, por todos, MORÓN LERMA (2002, pp. 170 y ss.). Ahora bien, con anterioridad, ya se encuentran en la legislación francesa ciertos antecedentes de la regulación de los secretos empresariales o, al menos, ciertas normas que tenían una incidencia en ellos. A modo de ejemplo, la Ordenanza de Colbert de 1673 establecía la obligación de mostrar a los tribunales las cuentas de las empresas, obligación sistemáticamente incumplida porque implicaría revelar la situación financiera frente a los acreedores. Sobre este incumplimiento, entre otros, *vid.* GUYON (2003, pp. 1011 y ss.).

⁴²³ Posiblemente, esta primera protección se fraguó como una «especie» de compensación por la pérdida y desaparición paulatina no solo de los gremios, sino también de la existencia de empresas privilegiadas que disfrutaban de monopolios estatales. Así, puede ser que su origen no solo estuviera relacionado con esta nueva libre competencia que se encontraba en un estado incipiente, sino que también lo estuviera con esa intención compensatoria. Cabe tener en cuenta, además, que la utilización del Derecho penal como instrumento protector de los secretos empresariales es una respuesta lógica dada la evolución que estaba experimentando el comercio en aquel siglo. Si estas nuevas empresas o fábricas estaban compuestas no solo de activos tangibles, como la maquinaria, sino también intangibles, como era la forma específica de hacer algún producto, el pensamiento dominante llegó a la conclusión de que el ordenamiento jurídico debía dar una respuesta idéntica —o, al menos, similar— al robo de, por ejemplo, una rueca para tejer que al robo de la técnica que se utilizaba para tejer. Es decir, se trataba en cierto modo de una aproximación al derecho de propiedad.

por todos las reglas del juego y en el que, desde el plano civil, no se había encontrado todavía el mecanismo adecuado para sancionar esta clase de conductas —de nuevo, utilidad y pragmatismo frente a dogmatismo—. No obstante, la influencia de esta norma es más que notable, pues en la mayoría de los países europeos fue en sus respectivas legislaciones penales donde encontramos las primeras referencias modernas a los secretos empresariales⁴²⁴, aunque, como se vio, bajo distintas denominaciones⁴²⁵. A la legislación española, los secretos empresariales llegaron igualmente a través de la normativa penal, en concreto, a través del Código Penal de 1848, cuyo artículo 424 disponía que

«[e]l encargado, empleado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de su industria, será castigado con las penas de prisión correccional y multa de 10 a 100 duros»,

continuando con esa estela establecida por el *Code Pénal* de 1810 y sin conocer a ciencia cierta qué debía entenderse, en este caso, por «secretos de su industria»⁴²⁶.

Sin embargo, estas primeras muestras, al estar inspiradas en la legislación francesa, se encontraron rápidamente con limitaciones, pues únicamente hacían referencia a la apropiación o divulgación por parte de trabajadores y no por parte de terceros. Aun así, cabe destacar que este camino penal ha sido una constante a lo largo de la historia legislativa de los diferentes

⁴²⁴ Se puede ver su influencia en el § 397 del *Strafgesetzbuch* de 1813 del Reino de Baviera, § 403 del *Codice Penale* de 1839 de Saboya, § 462 del *Código Penal* de 1852 de Portugal, §§ 309 y 458 del *Code Pénal* de 1867 de Bélgica, § 272 del *Wetboek van Strafrecht* de 1881 de los Países Bajos, §§ 163 y 289 del *Codice Penale* de 1889 de Italia o § 162 del *Strafgesetzbuch* de 1937 de Suiza [la diferencia temporal de este último país respecto de los anteriores —v. gr., 130 años con Francia o 50 años con Italia— se debió a que hasta el año 1937 Suiza no contó con un Código Penal aplicable a todo el país, sino que la competencia en esta materia fue cantonal y ninguno de los cantones incluyeron regulación acerca de los secretos empresariales].

⁴²⁵ Con carácter general, no exclusivamente penal, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 46 y ss.). Con carácter general, *vid.* el capítulo anterior [*vid. supra* capítulo I.1.1].

⁴²⁶ Norma que se ha mantenido prácticamente inalterada hasta nuestros días en lo que a su esencia se refiere. Así lo indicaban, por ejemplo, SUÑOL LUCEA (2009, p. 52) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 359 y 360).

No obstante, en el Código Penal de 1822 ya se recogieron dos preceptos —artículos 424 y 718— que, aunque no hacían referencia directa a los secretos empresariales tal y como los concebimos, centaban la conducta punible en torno a las informaciones secretas. Resulta de interés destacar que bajo el Código Penal de 1822 la doctrina entendió que el bien jurídico que se protegía era la personalidad o intimidad del empresario, es decir, al final, su buena fama y honor [a este respecto, *vid.* MORÓN LERMA (2002, p. 109)]. Por otro lado, se ha sostenido [*vid.*, v. gr., CARRASCO ANDRINO (1998, p. 99)] que esta posición del Código Penal de 1822 es una consecuencia del predominio en ese momento de las nuevas teorías económicas fisiocráticas y que en aquella época tuvieron un considerable predominio en las políticas nacionales de diversos países, en particular, el conocido como *laissez-faire*.

Así, podemos observar cómo en el Código Penal de 1822 no se trataba de una penalización de conductas relacionadas con el mercado, sino, más bien, con informaciones de índole personal y relacionadas con el ejercicio de determinadas profesiones, para permitir que el mercado no tuviera ninguna interferencia. Estas teorías liberales han continuado teniendo una gran influencia en ciertos países industrializados. A modo de ejemplo, aunque no nos adentremos en su sistema y ordenamiento jurídico, Japón no reguló la competencia desleal hasta el año 1993 y, en particular, no incluyó en su regulación penal ningún delito relativo a la apropiación o revelación de secretos empresariales hasta el año 2003, dejando hasta ese momento al mercado en una posición de casi absoluta libertad. Más en profundidad sobre estas cuestiones, *vid.* UENO (2021, pp. 108 y ss.) y LANDMAN (2019, pp. 714 y ss.).

En particular, MENÉNDEZ MENÉNDEZ (1988, p. 32) incide en que la justificación de estos primeros pasos de represión de la competencia desleal en el ámbito penal responde a la ideología liberal que reinó durante esa época en los legisladores europeos, en particular, gracias a la importancia indubitada que tuvo el *Code Pénal* napoleónico de 1810.

estados, pues solamente hay que observar que incluso aquellos países que en un primer momento no incluyeron en sus normas penales delitos relativos a secretos empresariales las añadieron con posterioridad⁴²⁷, erigiéndose en uno de los claros círculos de protección de esta figura, aunque ello sea cuestionable, pues no parece del todo claro qué papel juega el Derecho penal en esta concreta materia. Con todo, paulatinamente, se fueron extendiendo y ampliando las situaciones o los sujetos activos que se comprendían en los delitos tipificados⁴²⁸.

No obstante, en lo que respecta al concepto de «secreto empresarial», la legislación francesa guardó silencio y se entendió, como se verá posteriormente, que solo encajarían en él ciertas informaciones relacionadas con la producción.

Frente a esta concretísima definición, limitativa de toda protección posible en cuanto no estuviéramos en sede de fabricación o producción, se procuró acudir a la cláusula general de la responsabilidad por daños para intentar proteger los secretos empresariales en caso de que se produjera una violación de ellos, sobre todo a partir de la firma del Acuerdo ADPIC por parte del país galo, el cual obligaba a los países a contar con una normativa que permitiera la protección de las informaciones confidenciales —sin que se circunscribiera a lo relativo a la fabricación—⁴²⁹. Ahora bien, en ningún momento en Francia se señaló qué se debía entender por ellos, sino que su conceptualización se produjo, más bien, a base de un ensayo casuístico, partiendo tanto de las concepciones de los *secrets de fabrique* como del desarrollo que del *know-how* se estaba realizando por parte de la doctrina⁴³⁰, aunque sin establecer una definición sólida que aportara seguridad jurídica a esta nueva categoría que se estaba empezando a desarrollar con fuerza y que sobrepasaba claramente los ámbitos descritos por las normativas existentes. Esta falta de concepto resulta totalmente criticable, puesto que precisamente el Derecho penal exige, por el principio de legalidad, la definición taxativa de sus conceptos⁴³¹,

⁴²⁷ Por ejemplo, el Código Penal de 1871 de Alemania no contuvo hasta décadas después un delito relativo a la violación de secretos empresariales —actualmente se encuentra regulado en el § 203—, mientras que en Estados Unidos no se adoptaron leyes penales federales relativas a esta materia hasta la década de los noventa del siglo XX, aunque se venía reclamando desde la década de los sesenta. Así, su criminalización a nivel federal no fue posible hasta que se promulgó la *United States Economic Espionage Act* de 1996, aunque con anterioridad a nivel estatal ya se habían producido ciertos avances: ROWE y SANDEEN (2021, pp. 611 y ss.), FETTERLEY (1970, pp. 1535 y ss.) y NASTELSKI (1957, pp. 2 y 3).

⁴²⁸ En general, sobre estos delitos en España, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017), MORÓN LERMA (2002) y CARRASCO ANDRINO (1998).

⁴²⁹ *Vid.* WENIGER (1994, pp. 199 y ss.).

⁴³⁰ *Vid.*, *v. gr.*, MAGNIN (1974, pp. 29 y ss.) y BERTIN (1965, pp. 27 y ss.).

⁴³¹ No faltan autores, no obstante, que consideran que si bien «cuanta más precisión conceptual se logre, más garantista será el Derecho penal; pero, a la vez y en esa misma medida, más ineficiente, pues pronto quedará obsoleto. Con otras palabras: cuanto más se encauce y limite en la ley penal la labor judicial de aplicación del Derecho, tanto más se corre el riesgo de su obsolescencia». *Vid.* SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (2012, p. 208). No obstante, el principio de legalidad que rige en esta materia debería obligar a que se conocieran los elementos del tipo con claridad. A modo de ejemplo, aunque volvamos a ello seguidamente, en Alemania no se definió nunca el concepto de «secreto empresarial» hasta la promulgación de la *GeschGehG*. Se señalaba que la falta de definición respondía a la necesaria flexibilidad en la aplicación judicial de las normas, pues entendió el legislador que establecer un concepto de «secreto empresarial» determinaría que gran cantidad de informaciones o conocimientos quedarían fuera de la definición legal. Ahora bien, esta falta de definición contrasta con el hecho de que estamos en una norma de carácter penal, la cual exige, por el principio de legalidad establecido en la constitución alemana en el § 103.2. Así, si no se define objetivamente cuál es —y qué es—

cosa que en Francia no ocurrió hasta la promulgación de su actual ley de secretos dentro de su Código de Comercio.

EL MODELO ALEMÁN Y LA MISMA INDEFINICIÓN. Al tiempo que la protección penal se iba extendiendo por todo el continente europeo⁴³², se fraguó en Alemania, por necesidad, otro camino cuya importancia para el desarrollo de la conceptualización y regulación de los secretos empresariales fue extraordinaria. Me refiero a la promulgación el 27 de mayo de 1896 de la UWG, la ley alemana de competencia desleal que, aunque se le atribuya indebidamente el mérito de ser la primera ley de esta materia⁴³³, sí que se le debe reconocer el hecho de que fue la primera norma que se dedicó completamente a ella y de ser el germen de la futura ley de 1909 que influyó de manera notable en el posterior desarrollo del Derecho de la competencia desleal en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos europeos.

Este nuevo derecho apareció «como esfuerzo de la industria nacida de la Revolución Industrial por proteger sus bienes inmateriales»⁴³⁴, pero las circunstancias concretas determinaron que

el bien jurídico protegido, ¿hasta qué punto se podrá considerar que el delito que contenía la UWG cumple con los principios constitucionales? Al respecto, *vid.* H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, §17).

⁴³² La protección de los secretos empresariales en Alemania tiene su origen también en el siglo XIX. Ahora bien, la regulación protectora de los secretos empresariales ha convivido en dos planos desde la mencionada centuria, pues, por un lado, se desarrolló su protección penal para los casos de apropiación en aquellos sectores que se consideraban de especial relevancia para la economía alemana y, por otro lado, se desarrolló la protección de los secretos empresariales a través de las leyes reguladoras de la competencia desleal, aunque siempre planteándose las sanciones desde el punto de vista penal. Justamente indica TRALLERO OCAÑA (2021, p. 185) que «los legisladores se concentraron sobre todo en la protección penal debido a la especial vulnerabilidad de la información secreta y al hecho de que se consideraba que las personas responsables de la apropiación indebida no disponían de recursos financieros para pagar los daños derivados de su conducta» [sobre estas razones, más en detalle, *vid.* HARTE-BAVENDAMM (2016, § 17)]. No obstante, como se afirmaba, la protección de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico alemán se dio en el plano criminal [sobre los orígenes del Derecho de la competencia en Alemania y sobre las razones que influyeron en su peculiar formación, *vid.* PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1981A, pp. 20 y ss.) y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975B, pp. 68 y ss.). Cabe destacar entre aquellas la falta de la proclamación de la libertad de industria o la ausencia de normas penales en sus respectivos códigos penales que regularan concretamente las infracciones relacionadas con secretos empresariales. Así, aunque pueda parecer una exageración, la regulación de los secretos empresariales fue uno de los elementos clave en la construcción de la futura ley de competencia desleal alemana, siguiéndose así el modelo francés, pero, a diferencia del país galo, la protección no se quedó en ese ámbito, sino que en las postrimerías del siglo XIX, en el año 1896, se promulgó la primera ley de competencia desleal, la *Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes*.

⁴³³ Fue precisamente Portugal quien llevó a cabo la primera regulación de la competencia desleal en el artículo 201 de la *Lei, estabelecendo diversas providencias para garantir a propriedade industrial e comercial de 21 de maio de 1896*. En este artículo se establecía no una conducta determinada, sino todo un catálogo de conductas consideradas desleales y sancionables, entre las que se encontraba en su apartado octavo la tipificación de la violación de los secretos empresariales como conducta desleal al disponer que lo serían «[a]quellas conductas en las que el industrial, mediante soborno, espionaje, compra de empleados o superiores, o cualquier otra actividad delictiva, obtiene la revelación de un secreto del fabricante y lo utiliza». Es más, esta concreción respecto de los secretos empresariales ya se contenía en el *Decreto de 15 de Dezembro de 1894*. Así, Portugal se erigió, por circunstancias que la ciencia iushistoriadora todavía no ha conseguido averiguar, en el primer país que reguló la apropiación ilícita de secretos empresariales en un cuerpo normativo que no fuera de Derecho penal, sino en una nueva materia incipiente y que comenzaba a desarrollarse en un ordenamiento jurídico tan avanzado como es el alemán. Sobre la importancia de esta norma y sobre su influencia en el Derecho portugués, *vid.* MIGUEL CARVALHO (2023, pp. 261 y 262) y AZEVEDO DE AMORIM (2019, p. 17).

⁴³⁴ VICENT CHULIÁ (2022, p. 2044). Téngase en cuenta que con anterioridad al siglo XIX, los sistemas de protección de los artesanos podían ser suficientes para llevar a cabo la protección de aquellas informaciones confidenciales de valor. No obstante, a partir de la Revolución Industrial y con la aparición y aumento de las fábricas, las meras costumbres o los controles de los gremios pasaron a ser unos mecanismos insuficientes e ineficaces. Todo esto provocó, además, que la

Alemania, una vez unificada, no contase en su normativa penal con una norma que sancionara la apropiación de secretos empresariales, como sí que ocurría en otros ordenamientos jurídicos del entorno. Además, tampoco se contaba con un precepto similar al artículo 1382 del *Code Civil* francés de 1804⁴³⁵, pues el BGB parte de un concepto típico del daño, sin que se haya seguido una cláusula general como ocurre, también, en el caso del Código Civil español⁴³⁶. De esta suerte, se dio el caldo de cultivo perfecto para que en suelo alemán naciera una ley de competencia desleal⁴³⁷, la citada UWG.

En lo que respecta al concepto, la UWG no ha definido jamás qué debía entenderse por secreto empresarial. Ya en el momento en el que se aprobó la ley alemana, en el año 1896, se discutió sobre la posibilidad de incluir un concepto de «secreto empresarial», prevaleciendo la opinión

competencia se hiciera más intensa en los mercados [a lo que hay que añadir el paulatino levantamiento de restricciones en materia aduanera], con focos de producción en toda Europa y en América cada vez mejor conectados, gracias al desarrollo de nuevos medios de transporte y comunicación. Así, poco a poco, ante esta situación los tribunales efectivamente comenzaron a desarrollar una serie de protecciones de estas informaciones, basándose para ello en la moralidad que debe regir en los negocios [*vid.*, v. gr., *Eastman Co. v. Reichenbach*, 20 N. Y. S. 110 (Sup. Ct. 1892)], pues se encontraron con la situación de que un mayor número de secretos empresariales de gran relevancia podían ser violados ya no solo por competidores cercanos, sino que la violación se podía producir en cualquier lugar, por lo que aumentó sustancialmente el número de posibles infractores. De manera sencilla, se pasó de que un titular de un secreto empresarial pudiera enfrentarse a uno o dos competidores o personas interesadas en su secreto empresarial a tener que enfrentarse a un número enorme de estos, tanto por el aumento de los trabajadores como por el aumento de la competencia más allá de sus propias fronteras. Todas estas circunstancias determinaron a la postre que los legisladores comenzaran a preocuparse por los secretos empresariales de un modo directo o indirecto y terminaran protegiéndolos. Sobre todos estos cambios en Alemania, en concreto, se puede ver la obra de SLAWIK (2017, pp. 95 y ss.). Al final, volvemos a una idea ya expresada en sucesivas ocasiones: el mercado y la competencia necesitan al secreto empresarial, al mismo tiempo que el secreto empresarial solo tiene sentido si existe un mercado y competencia.

⁴³⁵ El antiguo artículo 1382 del *Code Civil* —tras la reforma del año 2016 es el artículo 1240, pero con idéntico contenido— y junto con el artículo 1383 se han considerado como el origen del Derecho de la competencia desleal o, al menos, sobre él se ha construido este derecho en el ordenamiento jurídico francés, gracias a la interpretación y aplicación que de él han hecho de manera constante los tribunales. Sobre ello, por ejemplo, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2044 y 2045), BURST (1993, pp. 70 y ss.) y PIROVANO (1974, pp. 467 y ss.). Esto mismo sucedía en España a través de los artículos 1902 y 1903 CC hasta que se promulgó la Ley de Competencia Desleal. Señalaba GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976, pp. 240 y 241) que el artículo 1902 CC «sirve para proteger contra los actos de competencia desleal siempre que se dé a ese principio una gran elasticidad [... Así, e]n España la protección legal contra la competencia desleal se integra de los preceptos generales del Derecho civil». En este mismo sentido, GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 408-411) reconoce que, aunque lo ideal sería que en España hubiera una ley concreta de competencia desleal, «el artículo 1902 CC podrá servir para reprimir bastantes supuestos de violación de secretos, porque casi siempre existirá culpa del que viola el secreto y perjuicio del poseedor del mismo». La SAP Madrid, civil, de 30 de diciembre de 1997 (ECLI:ES:APM:1997:7219) indica que, hasta la aparición de la Ley de Competencia Desleal, el artículo 1902 [CC] era un cauce para obtener protección, aunque «limitado por la exigencia del daño y del elemento de la culpabilidad».

Un ejemplo similar al español lo encontramos en Italia, país en el que, hasta la promulgación de su *Codice Civile* de 1942, se acudía a la regla general contenida en el artículo 1151 del *Codice Civile* de 1865. Así, en este nuevo código se introdujo y desarrolló, en sus artículos 2598 y siguientes, la regulación contenida en el artículo 10.BIS CUP. *Vid.* NIVARRA (2015, pp. 191-194). Sobre la influencia de la regulación del *Code* francés en la competencia desleal, *vid.* DERENBERG (1955, pp. 1 y ss.).

⁴³⁶ La amplitud de la UWG permitió que, aunque no se tuvieran ciertos derechos protegidos, se pudiera obtener una indemnización de los daños si la conducta había sido desleal. Esta utilidad, por ejemplo, en el caso de España es menor porque la Ley de Competencia Desleal realmente lo que realiza es ampliar los tipos o los supuestos de responsabilidad civil. En cambio, en Alemania, la tipicidad del daño implicaba que ciertos supuestos quedasen fuera de la previsión normativa.

⁴³⁷ Sobre estas circunstancias, *vid.*, entre otros, VON STECHOW (2002, pp. 154-191) y SCHAPIRO (1962A; 1962B).

de que no era ni necesario, ni aconsejable definirlo debido a la dificultad de encontrar una definición satisfactoria que, posiblemente, implicaría haber puesto limitaciones a la interpretación de este concreto objeto por parte de los tribunales⁴³⁸.

La ausencia de definición, por tanto, fue suplida por los tribunales, que intentaron encontrar un concepto que permitiera visualizar qué era un secreto empresarial —de nuevo la necesidad de aproximarse de un modo sencillo al secreto empresarial—.

De manera previa, no obstante, se planteó cuál era el fundamento de la protección que se otorgaba y de manera prácticamente aislada —si se compara su jurisprudencia con la del resto de países industrializados— se entendió que lo que se protegía no era un determinado bien, sino el hecho de querer que una información sea secreta, sin importar cuál era su concreto contenido⁴³⁹, aproximando hasta cierto punto la configuración de la protección de los secretos empresariales a la de la intimidad de las personas, en la que no importa el qué se decide mantener en ella, sino el hecho de decidir que se mantenga en la más estricta intimidad personal. Esta decisión de los tribunales alemanes contrasta, además, con el hecho de que la regulación de los secretos empresariales se contuviera en una norma penal dentro de una ley sobre competencia desleal y con la propia regulación que hacía referencia a los secretos empresariales como objeto de delito⁴⁴⁰. Y esta situación supone un auténtico problema, puesto

⁴³⁸ Sobre esta cuestión, *vid.* HILLENBRAND (2016, p. 27). *Vid.* § 9 de la UWG de 1896. La regulación original de la UWG, mantenida tras la reforma del año 1909 en el § 17, se construía sin definir lo que era un secreto empresarial. Así, la concreta regulación se construía en torno a una serie de conductas siempre que tuvieran fines competitivos, es decir, no siendo suficiente, por tanto, para ser punible que se llevara a cabo la apropiación de un secreto, sino que era necesario que, según el caso, se hubiera hecho con intención de competir en el mercado o con intención de dañar al empresario titular de dicho secreto empresarial. El ordenamiento jurídico alemán decidió desde el primer momento vincular necesariamente la comisión de los ilícitos al lugar que en el mercado podían ocupar los secretos empresariales y las partes que intervinieran. La revelación de un secreto empresarial, si no se hacía con las intenciones mencionadas, no constituía *per se* una revelación ilícita en materia competencial. Además, en la reforma del año 1909 se incluyeron los §§ 18 y 19 UWG. Estas conductas punibles se mantuvieron sin grandes cambios hasta el año 1986, en el que los §§ 17 y 18 UWG recibieron su actual redacción, adaptándose a las nuevas condiciones de una sociedad de la información, mucho más industrializada y tecnológica que la que vio nacer a la UWG a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El § 17 UWG, en su redacción hasta el año 2019, tipificaba tres conductas distintas como delitos. En primer lugar, la revelación no autorizada de secretos empresariales por parte de los empleados. En segundo lugar, la adquisición no autorizada de secretos empresariales por parte de terceros. Y, en tercer lugar, la utilización o divulgación no autorizadas de un secreto empresarial por parte de terceros. Sobre estos preceptos y la anterior regulación alemana, entre otros, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 190 y ss.), HOEREN y MÜNKER (2021, § 1), OHLY y SOSNITZA (2016, § 17), HARTE-BAVENDAMM (2016, § 17), H. KÖHLER y BORNKAM (2015, § 17), OHLY (2014, pp. 2 y ss.), HERBERT y OBERRATH (2005, pp. 193 y ss.), BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17), KRASSER (1977, pp. 185 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 287-290). Podemos traer a colación algún caso, por su importancia, para entender estas conductas punibles, como fue el caso *Koblenz, BGH*, 19.12.2002 — I ZR 119/00, en el que se consideró que sería un delito de apropiación de secretos empresariales la reconstrucción de una lista de clientes por un trabajador jubilado que se hubiera ayudado de algunas notas de su antiguo trabajo, pero, en cambio, no lo sería si para reconstruirla, además de la memoria, se hubiera valido de una guía telefónica. Por tanto, no se considera delito la memorización de los secretos empresariales, sino el hecho de registrar en algún soporte lo memorizado y no en todo caso, tal y como lo demuestra el caso mencionado de la guía telefónica.

⁴³⁹ Esta fundamentación se estableció en el caso *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 22.11.1935 — II 128/35.

⁴⁴⁰ No podemos obviar, empero, que el secreto empresarial depende de la forma —la decisión de mantener la información secreta— más que del contenido. Por tanto, es más fácil valorar si se adoptan medidas para que sea secreta la información que si esta tiene algún valor.

que en Derecho penal los principios de tipicidad, taxatividad y legalidad⁴⁴¹ son esenciales y resulta confuso que, en teoría, el fundamento de la norma —su objetivo— sea garantizar el libre ejercicio de la actividad económica —a través de la decisión de mantener secreta o no una cierta información— al tiempo que el artículo 17 UWG, cuyo objeto es el secreto empresarial, lo trata como si fuera un auténtico bien inmaterial.

Una norma penal que sanciona la apropiación de un secreto empresarial exige saber qué es un secreto empresarial. No importa realmente que su conceptualización dependa de la decisión del titular del bien, pero sí que importa el hecho de que un tercero no pueda conocer objetivamente qué es un secreto empresarial de manera previa. Si se decidió que en Alemania la cuestión se regulaba a través de una norma penal, debía haberse previsto de manera clara y terminante cuál era el objeto material sobre el que recaía el delito⁴⁴². Y esto provocó, en definitiva, un conflicto o una confrontación entre, por un lado, la necesidad de conocer cuál era el objeto material y, por otro lado, el supuesto fundamento de la norma que se centra en otro «objeto». Lo que sucedió, no obstante, es que, a pesar de su encuadre sistemático, la regulación buscaba la practicidad y la utilidad, a través de una función preventiva, es decir, evitar que los terceros intentaran aprovecharse económicamente de las informaciones secretas de los otros. No importaba tanto qué era lo que se protegía, sino que efectivamente el titular de la información secreta tuviera un respaldo del ordenamiento jurídico.

EL DESARROLLO EN LOS PAÍSES ANGLOSAJONES. El tercer desarrollo simultáneo se produjo en los países del *Common Law*, si bien, por su importancia en la conceptualización, nos centraremos en ellos en el siguiente subapartado de manera pormenorizada⁴⁴³.

2.4. La eclosión de las nuevas tecnologías

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. La regulación de los secretos empresariales y su conceptualización se mantuvieron en una aparente calma durante gran parte del siglo XX. Esa quietud, no obstante, se vio quebrada a partir de los años setenta de esa centuria debido, fundamentalmente, a la aparición de internet y al desarrollo de las nuevas tecnologías⁴⁴⁴,

⁴⁴¹ Sobre estos principios en Alemania, *vid.*, v. *gr.*, REMMERT (2024, § 103).

⁴⁴² Aunque, al final, lo que parece es que, como se concluirá en este mismo capítulo, lo que importa no es el contenido de la información mantenida en secreto, sino que el tercero actúe violando las medidas de protección establecidas por el titular de la información.

⁴⁴³ *Vid. infra* capítulo II.I.3.

⁴⁴⁴ En este sentido, es sumamente interesante la obra de CASTELLS OLIVAN (2010, pp. 39-54). Este autor afirma que, a partir de los años setenta y ochenta del siglo XX, se vivió la cuarta gran Revolución Industrial, la cual cambió para siempre no solo la economía productiva, sino la forma en la que nos relacionamos. Así, señala tres hitos fundamentales para entender este cambio copernicano del mundo vivido en apenas unos decenios y cuyas consecuencias todavía estamos experimentando en el día de hoy. En primer lugar, el avance en materia de microchips que permitió un desarrollo sin parangón de nuevos inventos —como los ordenadores o modernos sistemas de comunicación— y el abaratamiento de los costes de producción de todo elemento tecnológico. En segundo lugar, la creación de internet que permitió conectar de manera simultánea e inmediata lugares remotos, compartir informaciones sin necesidad de que los interlocutores estuvieran presentes de manera síncrona y permitir el almacenamiento de datos sin necesidad de ocupar espacio físico. Y, en tercer lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información a través de la red, extendiéndose a todos los hogares del mundo. En definitiva, entre los años setenta y noventa del siglo XX —aunque el fenómeno en España fue

aunque en realidad no se trata de una cuestión exclusiva de los secretos empresariales, sino de un problema general. Los tradicionales sistemas de protección de los derechos de propiedad intelectual no fueron capaces de afrontar las exigencias de las nuevas creaciones tecnológicas —¿es una patente adecuada para proteger un conjunto de datos sistematizados? ¿O un algoritmo puede ser protegido por los derechos de autor?—⁴⁴⁵. Además, la desaparición de las fronteras, consecuencia de estas nuevas redes tecnológicas, implicaba que los mecanismos jurídicos, en definitiva, locales que se instauraban como sistemas de protección eran insuficientes en el nuevo panorama de la globalización —¿sirve de algo una protección territorial en un solo país cuando la infracción puede proceder a través de internet de un país alejado en el globo?—. Los sistemas de protección de la propiedad intelectual estaban orientados hacia el localismo y hacia las creaciones tecnológicas de principios del siglo XX, no hacia la globalización y las nuevas creaciones que aparecían en aquel entonces —y todavía hoy en día— más próximas a la ciencia ficción que a la realidad.

LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN. En este contexto de indeterminación surgió de manera definitiva la necesidad de regular los secretos empresariales⁴⁴⁶. O, más que regularlos, surgió la necesidad de dotar de protección a una serie de innovaciones que no tenían cabida de manera correcta y adecuada en el nuevo panorama económico y social⁴⁴⁷; es decir, el secreto empresarial se empezó a concebir como cierre del sistema de protección y tutela de los bienes inmateriales. Desde los años ochenta del siglo XX ha comenzado de manera constante un proceso legislativo en esta materia, cuyos hitos fundamentales han sido a nuestros efectos tres: la aprobación de la UTSA en los Estados Unidos de América⁴⁴⁸, la aprobación del Acuerdo ADPIC por parte de gran parte de los países industrializados y la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales en la Unión Europea, con la consecuente transposición por los

algo posterior, pues la eclosión se produjo principalmente durante los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI— el mundo experimentó uno de los mayores cambios jamás vividos, comparable perfectamente al descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la fundición del hierro, el desarrollo de la imprenta o la cadena de montaje. Sin duda, en la actualidad, la posesión en exclusiva de la información es uno de los elementos de mayor importancia para las empresas en esta nueva sociedad del conocimiento. Sobre estas cuestiones, igualmente, *vid.* PACINI, PLACID y WRIGHT-ISAK (2008, pp. 121 y ss.). Todo lo dicho no se puede entender, a su vez, sin el desarrollo de la sociedad de la información, admitiendo el conocimiento y la información como recursos de las empresas, a partir sobre todo de la obra de MACHLUP (1962).

⁴⁴⁵ Sobre estas reflexiones y la influencia de las nuevas tecnologías y de los datos en la noción de «secreto empresarial», *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 279 y ss.) y SURBLYTÈ (2015, pp. 127-130).

⁴⁴⁶ Precisamente, la Comisión de la Unión Europea, en su *Estudio final sobre los secretos empresariales y la información empresarial confidencial en el mercado interno* del año 2012, se señalaba que «hasta la aparición de la nueva economía, la diferente sensibilidad de los legisladores determinó una trayectoria evolutiva heterogénea y desigual que reflejaba el contexto económico local. No es sorprendente que el auge de la sociedad global de la información haya dado un nuevo impulso al papel de los secretos comerciales y haya generado la demanda de una norma uniforme de protección más allá de las fronteras nacionales. En la economía actual, la información y los conocimientos técnicos -que representan el resultado de las inversiones en I+D, la creatividad y la iniciativa empresarial- se han convertido en los factores clave para desarrollar y mantener una ventaja competitiva».

⁴⁴⁷ En uno de los estudios estadísticos más completos sobre la materia en Estados Unidos se destaca que, a partir de los años ochenta del siglo XX, se produjo un incremento exponencial de los litigios sobre secretos empresariales [*vid.* ALMELING *et al.* (2009, pp. 301 y 302)]. Y esta constante se ha mantenido en los últimos años del siglo XXI [*vid.*, *v. gr.*, STOUT (2021)].

⁴⁴⁸ Acompañada esta norma de la EEA del año 1996 y de la DTSA del año 2016.

países miembros. Estos impulsos legislativos respondieron a dos ideas de gran importancia: i. la protección de la competencia de los mercados a nivel internacional y ii., sobre todo, la protección de las innovaciones que se deciden mantener en secreto.

OBSTÁCULOS EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES. El problema que nos atañe en este momento es la construcción del concepto y es un problema básico y esencial porque en torno a él gira cualquier otro asunto en el que intervengan los secretos empresariales. Así, son varias las causas que determinan que el concepto actual no sea del todo correcto —al menos, técnicamente—:

(i) Por la poca atención —doctrinal y legal— que durante décadas se le ha prestado. En principio, la poca atención no tendría por qué influir en la conceptualización de los secretos empresariales, pero en la realidad sí que ha influido: extrajurídicamente no se conoce con exactitud qué es un secreto empresarial y los juristas, salvo contadas excepciones, no acometieron la tarea de intentar aportar luz y claridad.

(ii) Porque el estudio de los secretos empresariales se ha realizado por diversas ramas del Derecho sin que ninguna haya decidido afrontar de manera decidida su análisis⁴⁴⁹. Esta causa tampoco debería ser negativa *per se*. Al final, la transversalidad del secreto empresarial implica que diversos sectores del ordenamiento jurídico lo estudien. En cambio, lo que sucedió es que se quedó en tierra de nadie y ninguna rama decidió estudiarlo en profundidad.

(iii) Porque, a diferencia de las patentes o de los derechos de autor, los secretos empresariales tienen un claro componente fáctico: parten de una situación de hecho, ya que el secreto existe con independencia de la protección y del calificativo que el ordenamiento jurídico le otorgue. No es una *creatio ex nihilo*, sino que podríamos afirmar que es una *creatio ex materia*.

(iv) Porque el objeto sobre el que recaen materialmente no es definido de modo alguno, representando una cantidad ingente de objetos heterogéneos, sin ninguna característica común entre ellos, más allá de la mera confidencialidad.

(v) Y, aunque sea, más bien, una consecuencia de las anteriores causas, porque la construcción de su régimen jurídico se ha realizado de manera totalmente errática sin comprender ni su naturaleza jurídica, ni sus funciones, ni sus finalidades⁴⁵⁰. Sin duda alguna, esta es la causa más relevante. La falta de comprensión determinó, en esencia, que no se construyera un concepto jurídicamente correcto. No obstante, como ya

⁴⁴⁹ En este sentido, DE MAISON ROUGE (2014, p. 67) afirmaba que «a falta de una definición consagrada, debidamente establecida, que pueda ser una referencia, cada rama del Derecho ha desarrollado con el tiempo su propia definición de secreto empresarial».

⁴⁵⁰ DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 8) señala tres causas que se encuentran en la base de la problemática en torno al estudio de los secretos empresariales: i. la transversalidad del estudio por parte de las diferentes ramas del Derecho; ii. la amplitud de su objeto; y iii. la incertidumbre creada por los ordenamientos jurídicos en torno a ellos.

advertimos, esto no ha significado que en la práctica estemos ante un concepto inservible, sino todo lo contrario.

Es un régimen jurídico que sirvió en su momento como herramienta transitoria, idónea para salir del paso, pero que se ha perpetuado en el tiempo, a pesar de los avances tecnológicos existentes que requieren de una protección jurídica consecuente y coherente con su nueva realidad. Hemos aprendido qué son los secretos empresariales sin haberlos aprehendido.

3. La jurisprudencia anglosajona y su influencia

3.1. Crítica de su origen

El origen del concepto moderno de los secretos empresariales no es ni el fruto del análisis científico más completo y riguroso, ni el resultado de acalorados debates doctrinales en busca de la esencia, naturaleza, función o finalidad de esta institución, elementos todos ellos que deberían ser la base del concepto que aquí nos ha traído⁴⁵¹. Todo lo contrario. La construcción del concepto podría calificarse de azarosa, de ser el resultado de una casuística incompleta y que nunca nació con vocación de perpetuidad, sino que su génesis se encuentra en una serie de principios, reglas o máximas que los tribunales estadounidenses fueron sosteniendo en casos aislados, descentralizados, formando un cuerpo de *Common Law* en cada uno de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos de América⁴⁵². En definitiva, nació ante un problema práctico, buscando una solución útil a un problema real.

La confusión se acrecienta, además, si se tiene en cuenta que este primer cuerpo normativo de Derecho surgió de una miríada de tribunales cuyo único elemento común era la pertenencia a los Estados Unidos de América. Sus tribunales partieron en la mayoría de los casos de precedentes ingleses, que importaron sin ningún tipo de adaptación. A ello le sumamos que, en el momento en que se comenzaron a juzgar casos sobre secretos empresariales, estos fueron estudiados tanto por tribunales estatales, con sus especialidades, como por tribunales federales, siguiendo tanto procedimientos judiciales como de equidad⁴⁵³. Es decir, los casos sobre los que se construyó este primer concepto provenían de jurisdicciones totalmente distintas, con leyes totalmente diferentes y con procedimientos que diferían en lo que se tenía o dejaba de tener en consideración.

La ausencia de un régimen legal unitario —no solo sustantivo, sino también procesal— determinó que la delimitación de lo que debía entenderse por secreto empresarial se construyera en torno a influencias de diversas doctrinas, reflejos de desemejantes pareceres, y

⁴⁵¹ Aunque, como tantas otras veces, parece ser que el Derecho no deja de ser un *posterius* que se limita a constatar un problema real, una realidad ya consolidada, configurándose como una mera respuesta sin entrar en las razones verdaderamente importantes.

⁴⁵² Sobre esta crítica, *vid.* KAPCZYNSKI (2022, p. 1382).

⁴⁵³ En el siglo XIX todavía existían estos tribunales en el país norteamericano.

que terminaron generando un concepto cuya característica más importante, como se verá seguidamente, es la poca certeza que presenta⁴⁵⁴.

3.2. Los primeros reconocimientos de secretos empresariales

LOS PRIMEROS CASOS DURANTE EL SIGLO XIX. A principios del siglo XIX comenzaron a arribar los primeros casos sobre informaciones secretas a los tribunales estadounidenses. No obstante, en estos no se definió qué debía entenderse por «secreto empresarial», pues en dicho momento la posición predominante en los tribunales era la de la ruptura total con los antiguos sistemas proteccionistas, asumiendo como lema la libertad prácticamente total del mercado y de las personas que intervenían en él, sin ningún tipo de limitación.

Por ello, en un contexto en el que pugnaban entre sí el liberalismo y el proteccionismo, los tribunales se decantaron por negar la protección de las informaciones secretas, alegando que impedir, por ejemplo, que un trabajador fuera a trabajar para un competidor por el hecho de poseer técnicas secretas podría implicar consecuencias nefastas para el mercado, operando «de forma perjudicial tanto para los trabajadores como para sus empleadores»⁴⁵⁵. La competencia y el mercado no necesitaban de ningún tipo de protección exógena, sino que el mismo debía autorregularse. Ahora bien, esta primigenia idea fue paulatinamente moderándose en aras de buscar un equilibrio de los diversos intereses en juego, sobre todo intentando que la posición del titular de la información de carácter confidencial tuviera una cierta protección⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ En un sentido coincidente sobre estas cuestiones, *vid.* NASHKOVA (2023, p. 635). De manera sumamente crítica se pronuncia GRAVES (2011, p. 79): «No existe ningún otro ámbito de la legislación sobre propiedad intelectual en el que el cuerpo principal de la ley se complementa con una multitud tan confusa e incoherente de posibilidades alternativas. Puede haber decisiones incoherentes o doctrinas ambiguas en patentes y derechos de autor, pero nada allí se acerca a la indeterminación de la normativa sobre secretos empresariales. [...] No se trata simplemente de decisiones contradictorias de diferentes tribunales sobre puntos similares. Y no se trata de que un estado aplique normas diferentes a cuestiones periféricas como la prescripción. Más bien, la propia definición de secreto se aplica de forma incoherente».

⁴⁵⁵ En el caso *Boston Glass Manufactory v. Binney*, 21 Mass. (4 Pick) 425 (1827), el tribunal negó que se pudiera impedir que un trabajador que poseyera un secreto empresarial consistente en una técnica de fabricación de vidrio fuera a trabajar para un competidor. Esa limitación, prevista en el contrato de trabajo, se consideró que era contraria al ordenamiento jurídico, ya que conculcaba alguno de los principios básicos del mercado. Un caso que claramente recuerda a los primeros ejemplos que se señalaron respecto de los gremios y, en concreto, al de los vidrieros de Venecia. Además, hay que tener en cuenta que, en los albores del siglo XIX, la normativa «laboral» —aunque todavía no se hubiera desarrollado un cuerpo normativo equiparable a lo que hoy entendemos por Derecho laboral— impedía en Estados Unidos que un trabajador pudiera, mientras tuviera vigencia su contrato, irse a trabajar para un nuevo empleador, del mismo modo que se sancionaba la conducta de aquellos empleadores que intentaran que trabajadores de otros dieran por terminado su contrato de manera anticipada. En cambio, nada se establecía de la posibilidad de impedir el trabajo para un competidor terminada la relación laboral previa. Sobre esta cuestión, *vid.* NOCKLEBY (1980, pp. 1514 y ss.).

⁴⁵⁶ Jugó un papel fundamental la obra de 1836 de JOSEPH STORY, titulada *Commentaries on Equity Jurisprudence* [sobre la importancia de esta obra, *vid.* BRIDY (2009, pp. 189 y ss.)]. En ella se trataron por primera vez algunos de los principios que constituirían posteriormente las normas sobre secretos empresariales. Se reconoció que el titular de un secreto sobre un negocio podía transmitirlo a un tercero, así como limitarse a sí mismo a volver a utilizarlo. Además, señalaba que la equidad obligaba a no utilizar un secreto del que se hubiera tenido conocimiento como consecuencia de una relación laboral. Estas ideas fueron posteriormente recogidas por la jurisprudencia estadounidense, ampliando poco a poco la obligación de confidencialidad de la gran mayoría de trabajadores respecto de todas aquellas informaciones que se consideraban confidenciales o secretas, siempre que el empleador así lo hubiera hecho saber de un modo expreso o tácito al empleado, con lo que no se impedía a este trabajador acudir a la competencia, sino utilizar esos conocimientos secretos

Este problema, no obstante, es más profundo. Un enfoque liberal del mercado y de la competencia no solo reconoce la libertad de actuación de los individuos, sino que exige, como premisas fundamentales, el respeto tanto de los contratos de aquellos sujetos como de los derechos de los que sean titulares. Al mismo tiempo, el reconocimiento de cierta protección al «inventor» es un incentivo para la innovación y para el desarrollo del mercado, por lo que concebir los secretos empresariales como objeto de un derecho subjetivo podría llegar a satisfacer estas necesidades. Sin embargo, la contradicción casi autodestructiva de los secretos empresariales es el reconocimiento de una exclusiva sin limitación temporal alguna. De ahí la importancia, como se señaló en el primer capítulo⁴⁵⁷, no solo de entender cuáles son las funciones y finalidades de los secretos empresariales, sino, al mismo tiempo, de comprender por qué razón se considera lícita la ingeniería inversa o el descubrimiento independiente: para mantener un equilibrio.

Los primeros pronunciamientos, aunque tengan un indudable valor en la construcción que aquí nos ocupa, no identificaron en ningún momento de manera clara cuál era la base legal de la protección de los secretos empresariales. Así, se alegaba desde la propiedad de la información a obligaciones de confidencialidad derivadas de relaciones previas o la propiedad sobre los soportes en que se encontraban las informaciones. La falta de un fundamento claro ha provocado, como se irá viendo, que estemos ante una definición que no sabe muy bien de dónde parte, ni adónde debe llegar —aunque, a la postre, nos haya sido de utilidad—.

La mayoría de los casos que tuvieron lugar en el siglo XIX —y en gran parte del siglo XX— se centraron en disputas entre empresarios y antiguos trabajadores, puesto que la construcción legal de los secretos empresariales durante sus primeras épocas no concebía la posibilidad de acusar a un competidor de la apropiación de una información secreta⁴⁵⁸. Incluso que se podría afirmar sin lugar a duda que el origen de la protección de los secretos empresariales fue

en un empleo distinto, pues su conocimiento derivaba exclusivamente de una relación en la que debe regir la confidencialidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el año en que se publicó esta obra todavía no se había resuelto ningún caso en los tribunales estadounidenses sobre secretos empresariales, por lo que todos los casos que el autor utilizaba como base de su construcción y argumentación eran ingleses. De los citados en la obra [sobre la influencia de estos casos en el Derecho estadounidense, *vid.*, v. *gr.*, GETTINGS (2007, pp. 426 y ss.)], el de mayor importancia práctica fue *Yovatt v. Winyard*, 37 ER 425 (Ch. 1820) [aunque no fue el primer caso inglés que trató los secretos empresariales. Este honor lo ostentan el caso *Newbery v. James*, 35 ER 1011 (Ct. Ch. 1817) en el que se intentó impedir, en relación con técnicas granjeras, que se divulgara una invención que su titular consideraba secreta y, si bien no tuvo éxito, constituyó la primera piedra jurisprudencial de esta materia que estaba en ciernes; y el caso *Williams v. Williams*, 36 ER 61 (Ct. Ch. 1817), en el que un hijo vendió medicamentos por su cuenta sin respetar que la formulación pertenecía a su padre y que este solo lo había compartido con él bajo la condición de que utilizarían las fórmulas para obtener un beneficio conjunto. El tribunal entendió que se estaba ante un contrato de sociedad que debía ser cumplido por el hijo y que, en caso contrario, debería abstenerse de seguir utilizando las formulaciones de su padre]. En este caso, el trabajador de un veterinario había accedido a diversas fórmulas que utilizaba su empleador y posteriormente las empleó por su cuenta, a pesar de que lo tenía expresamente prohibido. El tribunal consideró que el trabajador debía aprender las bases del oficio, pero que ello no incluía la formulación de medicamentos, la cual solo podría utilizarla posteriormente si el empleador le comunicó sin ningún tipo de cautela cómo realizarlos, cosa que no ocurrió. Así, determinó que el secreto podía ser protegido dado que el empleado lo había obtenido violando las normas laborales que estaban establecidas. Sobre la importancia de esta obra en la jurisprudencia estadounidense, *vid.* FISK (2001, pp. 460 y ss.).

⁴⁵⁷ *Vid. supra* capítulo I.II.2 y I.IV.

⁴⁵⁸ Sobre esta cuestión y la paulatina admisión de acciones contra competidores, *vid.*, v. *gr.*, BONE (1998, pp. 254 y ss.).

realmente una cuestión laboral. Desde los inicios de la Revolución Industrial, los conocimientos generados por los empleados pertenecían a los empleadores; no se les reconocía a los trabajadores derechos sobre las posibles creaciones que realizaran o sobre las novedades que fueran capaces de introducir en una determinada industria. El secreto empresarial surgió precisamente para que los empleadores pudieran impedir que sus antiguos empleados abandonasen sus puestos de trabajo y comenzaran a trabajar para la competencia o de manera independiente, aprovechándose de los conocimientos desarrollados en su empresa. De este modo, en caso de que hubiera un secreto empresarial —fuera lo que fuera esto— se impedía que el trabajador pudiera irse a trabajar para la competencia y, consecuentemente con ello, se reconocía hasta cierto punto la «propiedad» de la información secreta a favor del empleador y no del empleado, aunque hubiera sido este el que la hubiera desarrollado. Al final, lo que se consiguió no fue una definición del concepto de «secreto empresarial», sino impedir que, del mismo modo que un trabajador no podía irse a un competidor con bienes materiales —una máquina, por ejemplo—, tampoco se pudiera ir con los nuevos bienes inmateriales que comenzaban ya a tener un cierto y creciente valor en la nueva época que comenzaba.

VICKERY v. WELCH. El primer caso que en Estados Unidos planteó la importancia de los secretos empresariales fue el caso del año 1837 *Vickery v. Welch*⁴⁵⁹. En este caso se trataba de una receta secreta de fabricación de chocolate⁴⁶⁰ que se había transmitido junto con todo el negocio a un tercero. Tras esta transmisión, el antiguo titular del negocio consideró que podía seguir utilizando la receta secreta, pues si no se le permitía, estaríamos ante una restricción injustificada del comercio. El tribunal negó que en este caso estuviéramos ante una restricción de este tipo, señalando que el vendedor se había deshecho de la fórmula secreta junto con los

⁴⁵⁹ *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837). El caso, a su vez, presenta una enorme similitud con el caso inglés *Bryson v. Whitehead*, 57 ER 29 (V. C. 1822). En este último se transmitió una receta secreta para la fabricación de un tinte como parte de un negocio más grande. El transmitente consideraba que podía seguir utilizando tal fórmula, pues su negativa implicaría una restricción intolerable para el comercio. No obstante, el tribunal entendió que si la fórmula era transmisible y tenía un valor precisamente porque nadie más la conocía, no podía ser utilizada por quien se había deshecho de ella a través de su enajenación.

⁴⁶⁰ Curiosamente, el uso del chocolate como secreto empresarial ha sido una constante a lo largo de la historia. Téngase en cuenta que cuando se trajeron los primeros granos de cacao a Europa desde América y se comenzó a fabricar chocolate —mezclado con otros ingredientes como azúcar—, España impidió durante casi un siglo que la receta saliera del país, evitando que los reposteros y pasteleros franceses o italianos pudieran replicar esta nueva creación [piénsese que hasta el año 1728 España tenía el monopolio de la venta del cacao, aunque a partir de mitad del siglo XVII ya existían en Europa diversas fábricas chocolateras y diversos países europeos implantaron en sus colonias el cultivo del cacao]. Aún más, a partir del siglo XVIII y, sobre todo en el siglo XIX, los grandes inventos y avances en la industria chocolatera fueron producidos por comerciantes suizos que protegieron sus invenciones a través del absoluto secretismo. Piénsese, por ejemplo, que CAILLER inventó un método que le permitió fabricar tabletas de chocolate y chocolate en barra; que PETER desarrolló el chocolate con leche —utilizando para ello una especie de leche condensada que evitaba los problemas derivados de la humedad de la leche fresca—; o que LINDT creó un nuevo procedimiento de conchado del chocolate. Todos estos avances —hoy utilizados en todo el mundo— fueron en su día protegidos como secretos —sin entrar a analizar si fueron secretos empresariales, pues por la época todavía, posiblemente, no habían surgido como institución—. Por ello no es extraño que Roald DAHL, cuando escribió *Charlie y la fábrica de chocolate*, basó todo el entramado creativo del Sr. Wonka en torno al secretismo —es decir, en torno a la consideración de sus procesos, métodos y creaciones como secretos empresariales— [para un análisis de la obra de DAHL desde la perspectiva de los secretos empresariales, *vid.* FROMER (2011, pp. 3 y ss.)]. Sobre la historia del chocolate en general y su relación con los secretos, entre otros, *vid.* SQUICCIARINI y SWINNEN (2016) y JERÓNIMO ESTÉVEZ (1993, pp. 85 y ss.)

restantes elementos integrantes del negocio y que, del mismo modo que no podía seguir haciendo uso de la maquinaria porque esta había sido vendida y entregada al comprador, tampoco podía utilizar la fórmula secreta —una clara analogía con el derecho de propiedad, pero con el inconveniente de que, como son bienes no-rivales y no-excluyentes, es posible su uso concurrente por varios sujetos—. Así, si se admitía que podía ser enajenada, debía admitirse que, una vez realizada la enajenación, no se podría utilizar aun cuando la recordara.

PEABODY V. NORFOLK. Sin embargo, se puede afirmar que el caso que realmente marcó los primeros compases de la futura regulación de los secretos empresariales fue *Peabody v. Norfolk*⁴⁶¹, considerado uno de los casos fundadores del Derecho sobre los secretos empresariales. A diferencia del caso que se acaba de exponer, en este, el tribunal señaló que el titular de una información secreta podía demandar a un antiguo empleado por su utilización, ya que sobre aquella tenía una especie de propiedad que le permitía impedir que terceros, en determinadas circunstancias, la utilizaran. En concreto, el empleado había suscrito un contrato que le obligaba expresamente a mantener como confidenciales los diseños de una serie de máquinas —telares— que se utilizaban en la empresa en cuestión, mas el trabajador proporcionó copias de ellos a un competidor para que los fabricara y empleara. Así, el tribunal determinó que el empleado había infringido su contrato, y que había vulnerado la confianza del empleador.

En este caso no se construye qué debe entenderse por un secreto empresarial, sino que el pronunciamiento parte de fundamentos contractuales —también extracontractuales— sin analizar en ningún momento qué se requiere para que una información reciba una cierta y determinada protección por parte del ordenamiento jurídico⁴⁶². El tribunal concluyó que si alguien inventaba o descubría un proceso de fabricación, con independencia de que fuera protegible mediante una patente, y decidía mantenerlo en secreto, no tenía «un derecho exclusivo sobre él frente al público o contra quienes de buena fe adquieren su conocimiento», pero, en cambio, sí que tenía «una propiedad sobre él, que un tribunal protegerá frente a quien en violación de contrato y abuso de confianza» lo utilice en su propio beneficio o lo divulgue a terceros.

El tribunal, si bien identifica que un secreto empresarial puede consistir en un proceso de fabricación, no lo define; no afirma qué es, sino que intenta comprenderlo de un modo aproximativo a través de obligaciones de origen contractual o extracontractual, pero sin importar, realmente, qué características debe reunir la información para merecer esta protección que comenzaba a reconocerse en los tribunales⁴⁶³. Al final, lo que se sostuvo es,

⁴⁶¹ *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

⁴⁶² Se trata, en definitiva, de un enfoque distinto. La aplicación de pautas contractuales, aunque sean de Derecho laboral, resuelve buena parte de los problemas relacionados con los secretos empresariales; y los que no quedan cubiertos por la relación contractual podrían resolverse a través de reglas extracontractuales. Y, por tanto, la pregunta que surge de nuevo es si es necesaria una regulación específica para proteger los secretos empresariales. Sobre ello, *vid. supra* capítulo 1.11.2.

⁴⁶³ En ocasiones, los tribunales han sido tan *explicativos* que han llegado a afirmar simplemente que un empresario tenía derecho a proteger una serie de informaciones frente a sus antiguos trabajadores porque «[p]arece un secreto empresarial». *Vid. Board of Trade v. Christie Grain & Stock Co.* 198 US 236 (1905).

con independencia del concepto, que los secretos empresariales eran una forma de propiedad, similar a la que se ostentaba sobre las patentes y sobre las marcas, pero que, al mismo tiempo, su duración dependía de que no se quebrara la confianza —contractualizada o no— que había permitido que un tercero accediera a ella o que se descubriera por un tercero de manera lícita.

LA IDENTIFICACIÓN DE CIERTOS FACTORES. Ahora bien, a pesar de esta ausencia definitoria, los tribunales estadounidenses en ocasiones desarrollaron ciertos principios o factores que les ayudaban a determinar que una información era protegible, como, por ejemplo, los esfuerzos razonables que se hubieran llevado a cabo para mantener la información como secreta⁴⁶⁴; o la posibilidad de que esas informaciones se hubieran podido obtener en otros lugares —por ejemplo, una empresa de la competencia—⁴⁶⁵. Factores que luego tendrían su influencia en el *Restatement*, pero que, en realidad, no conceptualizan la información protegible, sino que servían de guía para negar la protección a ciertas informaciones, evidenciando esa idea que ya se ha esbozado en diversas ocasiones: para la protección del secreto empresarial no importa tanto el contenido como las medidas protectoras y los medios para ocultar la información.

LA AUSENCIA GENERALIZADA DE CONCEPTO. Esta misma ausencia de concepto se observa en otros pronunciamientos estadounidenses donde la protección se otorgaba únicamente sobre los elementos materiales que contenían la información confidencial, como, por ejemplo, los planos de ciertos productos, pero no sobre los elementos intelectuales que contenían tales soportes, con lo que un antiguo trabajador podría utilizar la información secreta si la recordaba de memoria⁴⁶⁶, pero no podía valerse, en cambio, de los planos que contenían la información —ya fueran originales o copias—; es decir, se otorgaba una protección del continente, pero no

⁴⁶⁴ *Vid., v. gr., Schavoir v. American Re-Bonded Leather Co.*, 104 Conn. 472 (Conn. 1926). En este caso se consideró que el titular de la información secreta merecía la protección concreta debido a que había utilizado una serie de medidas razonables para evitar que los restantes competidores pudieran hacer uso de su secreto. Esta argumentación era seguida tanto por los defensores de que el secreto empresarial entraba en el ámbito de la propiedad como de aquellos que consideraban que estábamos ante una institución del Derecho de daños. Así, desde el punto de vista de esta última rama del Derecho, cuantas más medidas de precaución y protección estableciera el titular de la información, más probable sería que el tercero hubiera accedido a ella de manera ilícita. En cambio, desde la perspectiva del Derecho de propiedad, el hecho de establecer estas medidas sería una demostración de que el valor de esta información reside en su carácter secreto. Sobre estas argumentaciones —cuyo resultado es, en definitiva, el mismo— *vid., v. gr.*, además del caso ya citado en esta nota, *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), pues, aunque sea bastante posterior, expresa de manera clara esta dualidad de posicionamientos en torno a la fundamentación de la adopción de medidas razonables.

⁴⁶⁵ En el caso *Hamilton Manufacturing Co. v. Tubbs Manufacturing Co.*, 216 F.401 (W. D. Mich. 1908) se señaló que no podía recibir una protección especial aquella información que, aunque mantenida secreta por el empresario, el trabajador la habría obtenido igualmente si hubiera estado empleado para cualquier competidor del mismo sector.

⁴⁶⁶ *Vid., v. gr., McGowin v. Remington*, 12 Pa. 56 (Pa. 1849). En este caso el tribunal condenó a la entrega de una serie de mapas y de todas las copias que se hubieran realizado de ellos, pero no impidió que el trabajador pudiera utilizar lo que efectivamente recordara de tales mapas. En un sentido coincidente, en el caso posterior de principios del siglo XX, *Peerless Pattern Co. v. Pictorial Review Co.*, 132 N. Y. S. 37 (App. Div. 1911), el tribunal volvió a considerar que el simple uso de la información que se tuviera memorizada no podía implicar una restricción para ocupar nuevos puestos de trabajo en un competidor. El tribunal utilizó la expresiva idea de que «la equidad no tiene poder para obligar a un hombre que cambia de trabajo a hacer borrón y cuenta nueva». No obstante, estas primeras resoluciones y las ideas que en ella se contienen [*vid. infra* capítulo IV.I.2.1.2], no pueden seguir manteniéndose totalmente, ya que no es lo mismo la memorización intencionada que la casual. Sobre la cuestión de la memorización por parte de los trabajadores a lo largo de la historia jurisprudencial estadounidense, *vid. MURPHY* (2023, pp. 533 y ss.).

del contenido. Solución precaria, pero efectiva en aquellos casos en los que la información empresarial presentaba una determinada complejidad que impedía su memorización⁴⁶⁷; y en un momento en el que realizar copias no era tan sencillo como lo es en la actualidad.

Esta falta de concreción de lo que debe ser un secreto empresarial fue una constante a lo largo de los diversos pronunciamientos del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los tribunales no entraron en la cuestión de qué es un secreto empresarial⁴⁶⁸ porque, en realidad, resultaba —y resulta— más cómodo encontrar su fundamento en los contratos que adentrarse en la problemática distinción entre las informaciones que los empleados pueden o no pueden utilizar en trabajos posteriores, del mismo modo que resulta mucho más sencillo proclamar la propiedad sobre los objetos materiales que sobre los inmateriales, pareciendo, además, más acorde esta serie de ideas con la libertad, como valor máximo, que regía en el ordenamiento jurídico estadounidense⁴⁶⁹.

No fueron estas las únicas causas que lógicamente contribuyeron a la indefinición. En aquellos primeros casos, la cuestión que verdaderamente preocupaba a los tribunales era intentar establecer una protección para una serie de activos novedosos —los secretos—. Su propósito en esas resoluciones judiciales no era definir qué era un secreto empresarial, sino, más bien, intentar comprender ante qué estaban⁴⁷⁰, como se ha podido observar en el caso *Peabody v. Norfolk*⁴⁷¹, por lo que cuando estaban claramente ante una información que, en su opinión, merecía ser protegida, la guarecían sin cuestionarse qué era un secreto empresarial, asumiendo, en definitiva, que los hechos alegados ante el tribunal entraban dentro del concepto⁴⁷².

De esta suerte, se fueron identificando diversas fuentes —o fundamentos—⁴⁷³ que permitirían entender que existía una obligación o deber de no revelar cierta información que determinaría,

⁴⁶⁷ No obstante, ya en el siglo XIX, la doctrina [*vid.*, *v. gr.*, STEINER (1905, pp. 374 y ss.) y AA. VV. (1897, pp. 262 y ss.)] mostraba una cierta preocupación sobre la conceptualización de los secretos empresariales. Lo cual demuestra que existía ya un interés por intentar comprender el concepto de «secreto empresarial».

⁴⁶⁸ Hay, no obstante, excepciones a ello. A modo de ejemplo, en el caso *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902), el tribunal señaló que un secreto empresarial «es un plan o proceso, herramienta, mecanismo o compuesto, conocido únicamente por su propietario y por aquellos de sus empleados a los que es necesario confiarlo, con el fin de aplicarlo a los usos para los que está destinado».

⁴⁶⁹ Sobre estas ideas, *vid.* FISK (2001, pp. 464 y ss.).

⁴⁷⁰ Ya lo señaló TURNER (1962, p. 11). Más recientemente, en un sentido coincidente, *vid.* NASHKOVA (2023, p. 638).

⁴⁷¹ *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

⁴⁷² BARTON (1939, p. 123). De esta suerte se produce una cierta inversión en el proceso de protección de los secretos empresariales y de su calificación como secreto empresarial. No se intenta descubrir si la información es un secreto empresarial para que, en caso afirmativo, se proteja mediante esta institución, sino que, como se trata de una información que merece ser protegida y no encaja en ninguna de las otras instituciones tuitivas de los bienes inmateriales, la califico de secreto empresarial.

⁴⁷³ Para un estudio pormenorizado de estas, *vid.* SANDEEN y SEAMAN (2017, pp. 835 y ss.). En el comentario A del § 757 del *Restatement (First) of Torts* se señaló que «[e]xiste un debate considerable en las opiniones judiciales sobre la base de la responsabilidad por la divulgación o el uso de secretos empresariales de terceros. A veces se encuentran analogías en la legislación sobre derechos de autor, patentes, marcas registradas y competencia desleal». Al final, hubo resoluciones en las que se iba, entre otros, a los derechos de propiedad, a los incumplimientos de la buena fe o a los principios de la competencia desleal. Sobre estas cuestiones, *vid.* DENICOLA (2011, pp. 19 y ss.). Aunque, en puridad, la opción por una fundamentación u otra, desde una perspectiva práctica, no tiene demasiada influencia o no supone cambios sustanciales

en definitiva, que estemos ante un secreto empresarial, como son, entre otros, la existencia de un contrato expreso⁴⁷⁴; una condición tácita en gran multitud de contratos laborales⁴⁷⁵, aunque sin que se reconociera en todos de manera automática; o un deber genérico de respetar los logros de carácter intelectual que sean mantenidos en secreto⁴⁷⁶. Un conjunto de razones⁴⁷⁷ que no tiene otro elemento común que el respeto a la voluntad de otra persona que ha decidido mantener libremente como confidenciales ciertas informaciones. En resumen, se procuraba justificar por qué razón se debía conceder protección a ciertas informaciones mantenidas en secreto y a su titular, sin que importase qué debía entenderse por un secreto empresarial y sin que tuviera ninguna importancia conocer qué eran realmente tales informaciones⁴⁷⁸. Los tribunales, sin adentrarse en el terreno de lo definitorio, caminaron sin rumbo fijo y sin conocer con exactitud las normas que debían aplicar a los secretos empresariales⁴⁷⁹, pero con una perspectiva práctica que ha prevalecido hasta nuestros días.

3.3. La construcción del concepto en torno al *Restatement (First) of Torts*

3.3.1. La aparición del *Restatement* como unificador de la doctrina

En el momento en el que los tribunales estadounidenses —estatales— se pronunciaron por primera vez sobre cuestiones relativas a secretos empresariales, es decir, en el año 1837 con el caso *Vickery v. Welch*, Estados Unidos estaba formado ya, tras la incorporación de Michigan, por veintiséis estados; a finales del siglo XIX, lo componían cuarenta y cinco; y en el año 1912 eran ya cuarenta y siete. Ante la ausencia de leyes sobre los secretos empresariales a nivel

en cuanto al resultado, sino que es, más bien, una cuestión teórica o dogmática, de importancia desde ese punto de vista, pero que para el propio titular del secreto —al que le importa su valor y su protección— carece de cualquier relevancia.

⁴⁷⁴ Como se puede deducir indirectamente de lo sostenido en el caso citado de *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837).

⁴⁷⁵ Así, a modo de ejemplo, entre otros casos, se puede ver *Sanitas Nut Food Co. v. Cemer*, 98 N. W. 454 (1902); y *O. & W. Thum Co. v. Tloczynski*, 72 N. W. 140 (1897).

⁴⁷⁶ Fue el caso *Stone et al. v. Grasselli Chemical Co.*, 65 N. J. Eq. 756 (E. A. 1903) en el que se reconoció por vez primera que cualquier persona que, conociendo la existencia de un deber o una obligación de no revelar ciertas informaciones confidenciales que recaigan sobre determinadas personas, aunque, en principio, no esté vinculada de modo alguno con el titular de las informaciones, tendrá prohibido aprovecharse de cualquier modo de aquellas informaciones. La doctrina estadounidense [*vid.*, v. *gr.*, JAMIESON (1993, pp. 523 y ss.)] ha utilizado este pronunciamiento para interpretar que se reconoce una especie de deber general de respetar y no dañar aquellas informaciones que son mantenidas en secreto por su titular. Trasladada esta idea a nuestro concreto ordenamiento jurídico, podría ser una aplicación de esa supuesta obligación general de no dañar que algunos autores [*vid. infra* capítulo IV.II.2.1.1] han sostenido que se recoge en el artículo 1902 CC.

⁴⁷⁷ Más allá de las señaladas en las notas anteriores, en la jurisprudencia estadounidense, también, se indicó, por ejemplo, que los secretos empresariales siempre estarían protegidos por la equidad [*vid.*, v. *gr.*, *Empire Steam Laundry v. Lozier*, 165 Cal. 95 (Cal. 1913), en el que se afirmó que «la equidad siempre protegerá contra la divulgación injustificada de secretos empresariales y comunicaciones confidenciales y similares», aunque equipara la protección de los secretos empresariales y de otras informaciones». Sobre las diversas teorías en general, *vid.* BONE (1998, pp. 259 y ss.).

⁴⁷⁸ En ocasiones se optó, incluso, por entender que cualquier información podía ser un secreto empresarial. Así, en el caso *Macbeth-Evans Glass Company v. Schnellbach*, 239 Pa. 76, 688 (1913), se afirmó que los secretos empresariales «podían ser secretos de la empresa, secretos de la propiedad, procesos secretos de fabricación o cualquier otro secreto que tuviera importancia para el negocio del empresario». Esta distinción se basa, a su vez, en la realizada por STORY (1835).

⁴⁷⁹ En un sentido parcialmente coincidente, *vid.* NASHKOVA (2023, pp. 638 y 639).

federal, ante la imposibilidad de armonizar las leyes estatales sobre esta materia —en realidad, ninguno tenía en estas fechas una norma escrita— y ante la imposibilidad de que los tribunales de cada estado siguieran, salvo que voluntariamente quisieran, las decisiones sostenidas por los tribunales de los restantes estados, el panorama en la búsqueda de una cierta uniformidad en la materia era absolutamente desolador. Más aún. Eran casi cincuenta estados, con otras tantas justificaciones de por qué debía otorgarse una protección a ciertas informaciones y sin que ninguno de ellos supiera con claridad cuál era ni la naturaleza, ni la función, ni la finalidad de esta institución y sin que ninguno fuera capaz de definir claramente qué era un secreto empresarial o, mínimamente, qué condiciones o características debía reunir una información para que los tribunales decidieran protegerla⁴⁸⁰.

Podía haber sucedido, sin ningún problema, que en un único país, por su configuración, nos encontrásemos con un total de cincuenta conceptos diferentes y cincuenta regímenes jurídicos distintos para una institución como son los secretos empresariales. Un auténtico sinsentido que habría lastrado cualquier posibilidad de desarrollo real y efectivo de una materia que ya desde su nacimiento no estaba llamada a ser constreñida por las fronteras de cada uno de los estados que formaban parte de aquel país, sino a ser un elemento más de suma importancia en el desarrollo de los negocios y del comercio sin tener en cuenta los confines de cada territorio.

El *American Law Institute*, ante el confuso panorama en esta materia —como en tantas otras— comenzó a realizar un ejercicio de recopilación de los principios que los diversos tribunales habían ido desarrollando y asentando en torno a los secretos empresariales⁴⁸¹. En cierto modo, esta organización entendió que se había alcanzado ya un nivel de desarrollo suficiente del

⁴⁸⁰ Téngase en cuenta que, aunque hablemos de un modo genérico del Derecho de los secretos empresariales, en este momento de la historia, en realidad, no había un «Derecho», sino numerosas leyes que se iban desarrollando a medida que los tribunales se adentraban en esta materia. Al mismo tiempo, en algunos estados no había precedente alguno. Sobre estas reflexiones en torno a los secretos empresariales, *vid.* DENICOLA (2011, pp. 18 y ss.).

⁴⁸¹ *Vid.* SANDEEN (2010). El cuarto volumen del *Restatement (First) of Torts*, titulado «*Interference with Business Relations*», incluía en las secciones 757, 758 y 759 la regulación de los secretos empresariales. El *Restatement* se convirtió inmediatamente en la norma de referencia, en la fuente principal del Derecho de los secretos empresariales, al menos durante cuarenta años, hasta la publicación en el año 1979 de la *UTSA*, a pesar de que no es una fuente formal del derecho, siendo su objetivo principal el tener un valor persuasivo con el fin de promover la uniformidad del Derecho de los secretos empresariales en los diversos estados [*vid.* DENICOLA (2011, p. 19)]. A partir de sus secciones y de sus comentarios se fue paulatinamente ampliando el Derecho de los secretos empresariales. El desarrollo de los secretos empresariales, como construcción del *Common Law*, se vio posibilitado gracias a la adopción del *Restatement*, pues, como se ha señalado ya, fue el primer intento de enunciar los principios generalmente aceptados de esta concreta materia, convirtiéndose en «autoridad primaria al ser adoptados en prácticamente todos los casos» [KLITZKE (1980, p. 282)] que arribaban a los tribunales o en «la principal fuente para la comprensión de la finalidad y el significado de la legislación sobre secretos empresariales» [SANDEEN (2010, p. 502)]. Para comprender la importancia que supuso este texto recopilatorio en el Derecho de los secretos empresariales, conviene señalar que el sistema legislativo y judicial de los Estados Unidos dista bastante del nuestro. Su carácter federalista, así como la imposibilidad de que los tribunales de distrito pudieran desarrollar el *Common Law* federal, podría haber desencadenado un panorama jurídico en el que convivieran tantos regímenes de los secretos empresariales como estados formasen parte de dicho país, sin que necesariamente hubiera ningún punto en común entre ellos e, incluso, fueran contradictorios. La barrera que impidió esa situación nada deseable desde el punto de vista de la justicia, de la economía, de la industria o de la empresa fue precisamente el *Restatement (First) of Torts*. Impidió, sin ninguna duda, una dispersión legislativa que habría sido totalmente contraproducente.

Derecho aplicable como para intentar unificarlo y evitar que, de este modo, se pudieran terminar creando normas contradictorias según el estado en el que nos encontrásemos⁴⁸².

Se limitó realmente a recoger los criterios o principios que habían establecido los tribunales, por lo que, en lo que respecta al concepto, ante la ausencia de definiciones, poco podía hacer una obra jurídica que se limitaba a clarificar y recopilar lo existente en la realidad de los tribunales⁴⁸³. No le quedó, en definitiva, otra opción que reconocer literalmente que no era «posible dar una definición exacta de secreto empresarial»⁴⁸⁴. Y ante esta realidad se podrían haber seguido tres caminos distintos: i. recoger únicamente las conductas ilícitas; ii. buscar la clara esencia de los secretos empresariales y, a partir de ella, construir lo más aproximado posible un concepto que aportara seguridad jurídica al tráfico o las notas que permitieran su identificación; o iii. no buscarla y crear un régimen jurídico sin un fundamento claro y una definición sin ningún tipo de sustento científico.

La estructura del *Restatement* se compone de una serie de párrafos, que vienen a imitar o a cumplir un papel similar al que correspondería al articulado de cualquier norma, y unos comentarios a tales párrafos, que buscan aclarar ciertos extremos. Sus párrafos⁴⁸⁵ no

⁴⁸² El origen de este movimiento simplificador lo podemos encontrar en el denominado *Field Code*, promovido por David Dudley Field —considerado padre espiritual de los *Restatements*—, que buscaba que el Derecho estadounidense se alejara del complejo sistema de precedentes y que se acercara a un Derecho codificado, con una regulación coherente, sencilla y completa. Se entendía que la búsqueda de precedentes judiciales para poder construir la defensa de los casos era no solo compleja, sino contraproducente e, incluso, injusta. En definitiva, entendía que la búsqueda de casos precedentes en libros que solo estaban en disposición de unos pocos no garantizaba la impartición de justicia, sino la habilidad de encontrar el caso adecuado para cada caso. Sobre este proyecto y su influencia posterior en el Derecho estadounidense y en los *Restatements*, *vid.*, v. *gr.*, JOHNSON (2010, p. 548) y SUBRIN (1988, pp. 315 y ss.).

⁴⁸³ Como señala DENICOLA (2011, pp. 19 y 20), los diversos *Restatements* no tenían por objetivo cambiar o transformar el Derecho existente. No buscaban una reforma sustantiva. Simplemente querían presentar un recopilatorio ordenado del *Common Law* de las diversas materias, debido a una preocupación por el cada vez mayor volumen de pronunciamientos judiciales existentes. Es decir, se crearon, teóricamente, como objetos de apoyo para los abogados —y para los jueces—, para que encontraran de manera sistematizada el Derecho previo sobre una determinada materia.

⁴⁸⁴ Comentario B del § 757 del *Restatement (First) of Torts*.

⁴⁸⁵ El § 757 establecía el principio general de responsabilidad por la divulgación o utilización de un secreto empresarial ajeno, basándose ya no solo en el tradicional abuso de confianza, sino también en otras teorías como la utilización de medios indebidos en su apropiación. El § 758 se encargaba de la responsabilidad en caso de descubrimiento inocente del secreto empresarial de otra persona, en particular, cuando se trata de un descubrimiento por parte de un tercero que no estaba bajo ningún deber u obligación de confidencialidad y desconocía que sobre la información que se le transmitía existía tal deber. Y, finalmente, el § 759 abordaba directamente la adquisición de informaciones que no reunieran los requisitos para ser consideradas secretos empresariales, que solo sería considerada indebida si se realizaban con el fin de promover un interés comercial rival. En definitiva, se indicaba que la protección de los secretos empresariales era contra la divulgación o utilización de las informaciones que se hubieran adquirido mediante medios ilícitos o como consecuencia de una violación de un deber de confidencialidad. Esta forma de proteger el secreto empresarial solamente ante ciertas circunstancias tuvo su reflejo en la jurisprudencia estadounidense. A modo de ejemplo, en el caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), la Corte Suprema señaló que «[l]a protección otorgada al poseedor del secreto empresarial es contra su revelación o uso no autorizado por aquellos a quienes el secreto ha sido confiado bajo la restricción expresa o implícita de no revelación o no uso. La ley también protege al poseedor de un secreto empresarial contra su divulgación o uso cuando el conocimiento no se obtiene por voluntad del propietario, sino por algún “medio indebido”, *Restatement of Torts* § 757(a), que puede incluir el robo, las escuchas telefónicas o incluso el reconocimiento aéreo. Sin embargo, una ley sobre secretos empresariales no ofrece protección contra el descubrimiento por medios justos y honestos, como la invención independiente, la divulgación accidental o la denominada ingeniería inversa, es decir, partiendo del producto conocido y trabajando hacia atrás para adivinar el proceso que ayudó a su desarrollo o fabricación».

mencionaron en ningún momento qué era un secreto empresarial: reconocieron que el secreto empresarial se podía violar y de qué modo concreto se podía producir esta vulneración. Determinaron, en definitiva, qué conductas eran ilícitas, pero no concretaron sobre qué objeto podía recaer realmente esa conducta que se sancionaba. Ya fuera por la falta de una definición en los pronunciamientos judiciales previos, ya fuera porque no se pretendía la creación de Derecho con este texto jurídico, esa fue la posición del *Restatement*. El contenido «normativo» no fue a más. Una opción lógica, conveniente y consecuente con el supuesto papel del *Restatement*, el cual era solamente el de ser una recopilación de lo sostenido por los tribunales. Ahora bien, en lugar de finalizar su aportación con la ilicitud de ciertas conductas, en los comentarios a los parágrafos —en particular, en los del § 757— contribuyó con sus supuestas anotaciones aclaratorias a enmarañar y embrollar la situación de los secretos empresariales y, más concretamente, en lo que respecta a su delimitación.

3.3.2. La falta de claridad en torno a la naturaleza del secreto empresarial

En los comentarios del § 757 encontramos las notas que marcaron la incongruente creación doctrinal del concepto de «secreto empresarial». Incongruencia que se muestra a través de una contradicción —aparente— entre dos realidades jurídicas que se tomaron al mismo tiempo como base: la competencia desleal y la propiedad intelectual⁴⁸⁶.

SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL. Por un lado, en el comentario A del parágrafo mencionado se reconocía que «la protección se otorga mediante un deber general de buena fe y que la responsabilidad [nace] del incumplimiento de este deber»⁴⁸⁷. Fundamento que necesariamente

⁴⁸⁶ Es opinión general que ningún legislador ha sido capaz de determinar de manera concluyente ni cuál es el objetivo de las diversas leyes de secretos empresariales, ni la justificación que se puede emplear para protegerlos. *Vid.* HILLENBRAND (2016, p. 4) y OHLY (2014, p. 1).

⁴⁸⁷ Claramente, esta posición que recoge el *Restatement* tiene su origen en el caso *E. I. DuPont de Nemours v. Masland*, 244 US 100 (1917). En él, el tribunal consideró que «[l]a palabra propiedad, tal y como se aplica a las marcas registradas y a los secretos empresariales, es una expresión» acuñada sin tener en cuenta que el Derecho impone ciertos requisitos que dependen de la buena fe, pues «[t]engan los demandantes algún secreto valioso o no, el demandado conoce los hechos, cualesquiera que sean, mediante» la confianza del titular de la información. Así, «[s]e puede negar la propiedad, pero no se puede negar en ningún caso la confianza. Por lo tanto, el punto de partida del presente asunto no es la propiedad ni el debido proceso legal, sino que el demandado mantenía relaciones confidenciales con los demandantes», basadas en la «confianza depositada en él». Sobre la importancia de este caso en la configuración del *Restatement*, *vid.* RISCH (2007, pp. 13 y ss.). Ahora bien, a pesar de su importancia indubitada, estamos ante un claro ejemplo de una sobredimensión de lo que se sostenía originariamente en el caso. En el *Restatement* se adoptó como regla general —al menos, aparentemente— la conclusión de un único caso que se limitaba a tres párrafos; una conclusión que, fuera de su concreto contexto, resulta complicada de sostener. En el caso, realmente, se afirmó lo antedicho porque giraba todo en torno a una obligación de confianza —tácita— creada en torno a dos sujetos, el titular de la información y el infractor. Mas no se niega que sobre el secreto empresarial se tenga una propiedad, sino que, incluso en el caso de no existir el secreto empresarial, podrá continuar existiendo una protección a través del recurso de la confianza —en nuestro caso, buena fe—. El *Restatement*, influenciado por una ola doctrinal que consideraba que la propiedad solo podía ser un derecho exclusivo, hizo de una excepción la regla general del Derecho que de facto estaba creando. Así, ese adagio del caso, «se puede negar la propiedad, pero no se puede negar en ningún caso la confianza», sirvió de socolor para reformular el Derecho existente e interpretar de manera mucho más estricta la regulación de los secretos empresariales. Sobre esta cuestión y una crítica al caso, entre otros, *vid.* POOLEY (2022A, pp. 687 y ss.).

lleva a pensar en la competencia desleal⁴⁸⁸ que se estaba desarrollando ya a un gran ritmo en parte de las legislaciones europeas e incluso en el Derecho estadounidense⁴⁸⁹, pues, en una sociedad que consagra la competencia como base de su economía, a pesar de que toda actividad competitiva pueda verse como un perjuicio —ya que toda competencia lo es, en definitiva, para un determinado empresario—, solo debe recibir el reproche del ordenamiento jurídico en determinadas circunstancias, en concreto, cuando la conducta pueda ser desleal o contraria a las buenas costumbres, a los usos honestos o a la buena fe⁴⁹⁰. La tolerancia de la competencia, siempre que no reúna las condiciones para ser considerada desleal, es uno de los elementos de tensión que subyacen a la economía de mercado y competitiva⁴⁹¹.

Y si realmente se querían encuadrar los secretos empresariales en sede de esta materia, podía ser lógico que no se definiera qué era un secreto empresarial porque, como he señalado, si partimos de esta visión, lo importante en estos casos es conocer cuáles eran las conductas que

⁴⁸⁸ Lo señala de manera clara BONE (2011, p. 53) cuando afirma que, entre la confusa doctrina existente, los redactores del *Restatement* «eligieron la competencia desleal como marco organizativo. La responsabilidad dependía de si el demandado adquiría o revelaba el secreto por medios indebidos». Ahora bien, esta conclusión asumida de manera generalizada por la doctrina estadounidense me crea alguna duda porque se plantean como excluyentes el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la buena fe y la posible propiedad, cuando precisamente el cumplimiento de aquellas puede ser una forma idónea de proteger la propiedad sobre el secreto empresarial. En un sentido parcialmente coincidente, *vid.* POOLEY (2022B).

⁴⁸⁹ Téngase en cuenta, igualmente, la enorme influencia que la doctrina alemana —también francesa, hasta cierto punto— sobre la competencia desleal tuvo en Estados Unidos. La primera mención a esta materia en el país norteamericano se encuentra en una obra de 1885 y las primeras referencias legislativas a la competencia desleal se encuentran en convenios internacionales y en acuerdos bilaterales con terceros países que no se aplicaban a los propios estadounidenses en el propio país. A finales del siglo XIX y, sobre todo, a principios del siglo XX, los tribunales comenzaron a tratar cuestiones de competencia desleal, no como un cuerpo consuetudinario independiente, sino como una consecuencia o una arista más de la protección a ciertas formas de propiedad intelectual como las marcas. Su evolución en aquel país tampoco ha sido uniforme ni ha dado lugar a un cuerpo normativo único y completo, sino que se han ido desarrollando diversas normas que inciden en aspectos concretos de la competencia desleal, como es el caso de la *Lanham Act* o la *Patent Law*. No obstante, aunque no se cuenta con una norma única al estilo de la UWG alemana, el Derecho de la competencia desleal estadounidense es, sin duda alguna, heredera en gran medida de la doctrina alemana sobre la materia. Sobre el origen de la competencia desleal en Estados Unidos y su evolución durante la primera mitad del siglo XX, *vid.* ROGERS (1964, pp. 752 y ss.). Con todo, se ha de tener en cuenta igualmente que en el año 1939, cuando se redactó el *Restatement*, todavía se consideró que la localización idónea de aquellas normas que hacían referencia a las conductas relacionadas con el mercado era el propio *Restatement* dedicado a los *torts*. No se puede tampoco perder de vista que precisamente en las primeras décadas del siglo XX se desarrolló con bastante éxito el realismo jurídico —con su rechazo al formalismo— y el abandono de la teoría de la propiedad como derecho natural. Este cambio tuvo su reflejo en la jurisprudencia, que comenzó a centrarse en los aspectos relativos a la apropiación y a su calificación como desleal o ilícita, llegándose a afirmar [*vid.* AA. VV. (1923, p. 164)] que «[u]n secreto empresarial es un derecho de propiedad solo si la corte decide protegerlo». Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* DENICOLA (2011, p. 52) y BONE (1998, pp. 259 y 260).

⁴⁹⁰ CALLMANN (1940, p. 592). Aunque sea coetáneo a la redacción de este *Restatement*, y relacionándolo con lo sostenido en la nota anterior sobre la influencia de la doctrina alemana en el desarrollo del Derecho de la competencia estadounidense, no se puede obviar que una de las figuras fundamentales del desarrollo de este Derecho en Estados Unidos fue, precisamente, Rudolf CALLMANN, jurista alemán que emigró a Estados Unidos en el año 1936 y cuya obra ha sido considerada fundamental en aquel país. La tolerancia de la competencia —siempre que no reúna las condiciones para ser considerada desleal— es uno de los elementos de tensión que subyacen a la economía de mercado y competitiva.

⁴⁹¹ Es conocidísima la lapidaria frase de J. P. MORGAN que pronunció, durante el famoso Comité Pujo de 1912, en el que se analizaba el posible falseamiento de la competencia en el sector bancario: «*I like a Little Competition*».

se consideraban ilícitas⁴⁹². Por ello, en el cuerpo de sus párrafos se recogían las conductas —o circunstancias concretas de ellas— que determinaban la ilicitud de las apropiaciones⁴⁹³. Esta posición se ve reforzada igualmente por el hecho de que los tres párrafos dedicados a los secretos empresariales se encuentran dentro de la sección titulada «*Interference with Business Relations*», es decir, aquella sección que se encargaba de regular todas aquellas conductas, circunstancias o situaciones que podían interferir en el mercado causando un daño, ya fuera al propio mercado, ya fuera a alguna de las personas que intervinieran en él. Un ejemplo de que, al menos, en apariencia, se buscaba una cierta vinculación del secreto empresarial con la competencia desleal.

Si la base es la competencia desleal, la importancia para construir el régimen jurídico de esta institución no recae en la definición de qué es un secreto empresarial, sino en las circunstancias que determinan que una conducta sea, por ejemplo, contraria a los usos honestos del comerciante. Su encuadramiento en esta materia era una opción totalmente legítima y su acomodo en este incipiente sector del Derecho podría haber sido adecuado, sobre todo porque el secreto empresarial es una institución del mercado.

SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Sin embargo, en lugar de limitarse a ello, por otro lado, en ese mismo comentario del *Restatement* —el A— no solo se reconocía que fácilmente se podían encontrar analogías entre los secretos empresariales y los restantes derechos de propiedad intelectual, sino que directamente se realizaba una comparativa entre los secretos empresariales y las patentes, indicando que la protección otorgada a aquellos era mayor que la conferida a estas «porque no se limita a un número fijo de años y no requiere novedad e invención», pero, al mismo tiempo, era menor porque la protección desaparecía por la licitud del método de obtención del secreto empresarial y no por el simple hecho de obtenerlo⁴⁹⁴. Es

⁴⁹² Este comentario lo realiza de manera similar, también, DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 32 y ss.), quien incide particularmente en su obra en la problemática de tratar el secreto empresarial como una especie de *totum revolutum* y cómo este problema se ve en su conceptualización.

⁴⁹³ Además de que se consideraba ilícita la apropiación si la realizaba en tales circunstancias un competidor —como sería lógico en aquellos momentos en la estructura de la competencia desleal—, ya la realizara cualquier persona sin ningún tipo de relación con el concreto mercado en que se llevara a cabo la producción del objeto relacionado con el secreto empresarial. En este sentido, *vid.*, v. *gr.*, SANDEEN (2010, p. 500). Ya lo señaló, en las fechas en las que el *Restatement* nacía, FREER (1941), quien no dudó en afirmar que con la protección de los secretos empresariales se abarcaban no solo «las prácticas comerciales consideradas como desleales en caso de que las realizaran competidores o rivales comerciales», sino que la calificación de apropiación del secreto empresarial sería considerada ilícita aunque la realizara una persona que no compitiera con su titular. Esta cuestión es de suma importancia. ¿Se debe proteger al titular del secreto empresarial aunque el acceso al secreto empresarial, aun siendo ilícito, sea irrelevante desde el punto de vista competencial o empresarial? La respuesta a esta pregunta determinaría una mayor aproximación de los secretos empresariales a la competencia desleal o a la propiedad intelectual.

⁴⁹⁴ Se llega a afirmar algo tan sorprendente como que la protección establecida para los secretos empresariales supone una «limitación adicional al privilegio de copia cuando el producto copiado es un secreto empresarial». Este privilegio se recoge en el § 741 del *Restatement (First) of Torts*, en sede de lo que en Estados Unidos se denominan patentes de diseño —similares a nuestro diseño industrial—, en virtud del cual un competidor puede *copiar* aquella novedad de la patente que sea estrictamente funcional. Y en caso de que, aun siendo funcional, este diseño funcional estuviera vinculado a una concreta marca o producto, se podrá *copiar* siempre que se indique su origen, procedencia o influencia. En cambio, cuando el diseño no es funcional, la copia carece de este privilegio. Así, el *American Law Institute* compara nuevamente el sistema de los secretos empresariales con otro propio de la propiedad intelectual, afirmando que se otorga un plus, una

decir, optó por aproximar el régimen de protección de los secretos empresariales al de los restantes derechos de propiedad intelectual. Parece que, hasta cierto punto, se podría afirmar que en el *Restatement* se confirmó que las patentes y los secretos empresariales son dos especies de un género llamado propiedad intelectual, pues si se comparan dos términos es porque tienen un sustrato común o, al menos, en gran parte coincidente.

Allende lo señalado, la aproximación a los regímenes de los derechos de propiedad intelectual se observa también en el comentario B del § 757 del *Restatement*. En él, a pesar de que previamente se había reconocido la imposibilidad e infructuosidad de dar un concepto de «secreto empresarial», se intentó construir a través de un listado ejemplificador, que, en realidad, no es definitorio. Ese listado de posibles objetos sobre los que recaería la protección que se confería claramente evocaba a cualquier derecho típico de propiedad intelectual, pues siempre se requiere que recaiga sobre un determinado ente, material o inmaterial, pero existente —ya sea una invención, un nombre comercial, un diseño, un semiconductor o una creación literaria, artística o musical—. Así, en el *Restatement* se afirmaba que un secreto empresarial, siguiéndose así la estela de ciertos pronunciamientos judiciales anteriores⁴⁹⁵ que ya recogieron una especie de catálogo de objetos sobre los que podría recaer esta concreta protección, podía consistir

«en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o recopilación de información que se utiliza en el negocio de una persona y que le brinda la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la utilizan. Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de fabricación, tratamiento o conservación de materiales, un patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes»⁴⁹⁶.

limitación extra en caso de que el secreto empresarial recaiga sobre un objeto que pueda ser protegido como patente de diseño. Por su parte, M. F. CORREA (1963, p. 531) indicó que en la definición de «secreto empresarial» había una enorme confusión, ya que la definición «parece implicar la existencia de algún tipo de propiedad y sugiere que los secretos comerciales deberían definirse como tales», pero, luego, la definición no lo termina de concretar.

⁴⁹⁵ Por ejemplo, el ya citado *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902) en el que se recoge una definición del secreto empresarial a través de un listado que presenta similitudes con la del *Restatement*. Aunque no haya ninguna evidencia de la posible influencia de la definición de este caso en el *Restatement*, es posible que, en realidad, los expertos que se encargaron de su redacción sí que tuvieran conocimiento de él o de algún caso que contuviera una propuesta similar.

⁴⁹⁶ La utilización de listas para intentar delimitar qué es un secreto empresarial ha sido una constante a lo largo de la historia. Así, es habitual encontrarlas en diversos casos, como, por ejemplo, en *Conseco Fin. Servicing Corp. v. North Am. Mortg. Co.* 381 F.3d 811 (8th Cir. 2004), en el que se afirmó que un secreto empresarial puede consistir tanto en datos técnicos como no técnicos, pudiendo ser «una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso», o, en general, en las diversas normas que han regulado la cuestión, como es el caso, tal y como veremos seguidamente, de la UTSA. Sobre estas listas, *vid.* JOHNSON (2010, pp. 560 y ss.). Más allá de estas cuestiones generales, hay un hecho que es indiscutible en Estados Unidos: la enorme influencia de la definición del *Restatement* en los casos posteriores a su publicación. Por ejemplo, DENICOLA (2011, p. 20) indica que, realizando una búsqueda superficial en *Westlaw* de casos posteriores a 1939 y hasta 1979 —año en que se publica la segunda edición del *Restatement*, ya sin regulación de los secretos empresariales—, encontramos más de quinientos casos que la recogen; DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 35), en un sentido coincidente, indica, basándose en los resultados de *Lexis Advance*, que más de un cuarenta por ciento de los casos dictados sobre secretos empresariales entre 1939 y 1975, año en el que se publicó la UTSA, partían del concepto recogido en el *Restatement*. Ahora bien, antes de la publicación del *Restatement*, varias fueron las definiciones que se emplearon. Una de las más utilizadas por los tribunales [*vid.*, *v. gr.*, *American Cleaners Dyers v. Foreman*, 252 Ill. App. 122 (Ill. App. Ct. 1929)] fue la propuesta por MACK (1906) [*apud* BRIDY (2009, p. 190)],

¿Qué tienen en común realmente estos *objetos*, más allá de que el *Restatement* consideró que podían ser secretos empresariales? ¿O qué hace que sean los idóneos para recibir esta protección? El *Restatement* no lo responde ni clara, ni confusamente, sino que no da respuesta alguna. Al final, se trata de una lista ejemplificativa, que no es ni exclusiva, ni excluyente⁴⁹⁷ y que, además, no implica necesariamente que toda fórmula mantenida en secreto sea *per se* un secreto empresarial. Puede tener un carácter orientador, pero nada más⁴⁹⁸.

La configuración del secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual —o asimilarlo a ellos— era una opción igual de legítima que la de vincularlo a la competencia desleal. Sin embargo, la decisión de aproximarlos en su concepción a la de auténtico derecho subjetivo no se puede realizar de manera correcta y adecuada si se desconoce uno de los elementos esenciales que componen la estructura de esta categoría jurídica, como es el objeto.

Todo derecho subjetivo, efectivamente, necesita de un objeto sobre el que recae —sin irse muy lejos, piénsese en una patente—, una realidad sobre la que se otorgará un conjunto de facultades, pero si no conocemos sobre cuál se constituye un secreto empresarial, se termina instaurando una indefinición que determinó, en definitiva, que uno de los elementos esenciales de aquellos brillase por su ausencia⁴⁹⁹ y que, todavía, hoy en día, no se conozca con demasiada certeza cuál es.

quien definió el secreto empresarial, inspirándose de manera clara en la definición propuesta en el caso ya citado *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902), como «un plan o proceso, herramienta, mecanismo o compuesto, conocido sólo por su propietario y aquellos de sus empleados a quienes es necesario confiarlo. Es un derecho de propiedad que la equidad, en el ejercicio de su poder de impedir el abuso de confianza, protegerá. Se diferencia de una patente en que, tan pronto como se descubre el secreto, ya sea mediante un examen del producto o de cualquier otra forma honesta, el descubridor tiene pleno derecho a utilizarlo. Un proceso comúnmente conocido en el sector no es un secreto comercial y no estará protegido por una orden judicial».

⁴⁹⁷ Realmente, ya en aquella época los tipos de informaciones que podían ser considerados secretos empresariales eran amplísimos, admitiéndose, prácticamente, cualquier objeto que tuviera un efectivo valor para su «propietario». En este sentido, *vid.* BARTON (1939, p. 124). A modo de ejemplo, se consideró ya en el año 1891 que un código de precios era un secreto empresarial [*vid.*, *v. gr.*, *Simmons Hardware Co. v. Waibel*, 1 S. D. 488 (N. W. 1891)], el contenido de las cartas recibidas por una determinada empresa [*vid.* *Roberts v. McKee*, 29 Ga. 161 (1859)], listas de vendedores y comerciantes con los que se mantenían relaciones comerciales [entre otros, *vid.* *Boylston Coal Co. v. Rautenbush et al.*, 237 Ill. App. 550 (1925)] o listas de clientes [supuesto que constituye uno de los más habituales en los casos que llegaron a los tribunales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre otros, *vid.* *French Bros. V. Townsend Bros.*, 21 Ohio App. 177 (N. E. 1925)].

⁴⁹⁸ Ahora bien, no podemos obviar que, a pesar de nuestras críticas, estos listados, como orientadores, pueden ser útiles. En el caso *K & G Oil Tool & Service Co. v. G&G Fishing Tool Service*, 314 S.W.2d 782 (1958), se señaló de manera gráfica que «[e]n el Derecho de los secretos empresariales, que abarca motores mecánicos, fórmulas químicas, listas confidenciales y similares, se encontrarán asuntos que van desde el azúcar en el té hasta las máquinas más complicadas. Se plantearán cuestiones de clasificación y su solución no siempre estará exenta de dificultades. Los ejemplos pueden ser más útiles que las definiciones o los intentos de redefinición».

⁴⁹⁹ Es unánime la doctrina al señalar que los derechos subjetivos, partiendo de la estructura de las relaciones jurídicas, se componen de un sujeto, un objeto y su contenido. El sujeto es la persona titular del derecho y a la que se le conceden, por ostentar esta cualidad, una serie de poderes o facultades; el objeto es la realidad sobre la que recae el derecho subjetivo; y el contenido es, precisamente, el conjunto de facultades que se otorgan al titular del derecho y la protección misma que el ordenamiento jurídico establece para el derecho subjetivo. Entre otros, *vid.* RIVERO HERNÁNDEZ (2013, pp. 161 y ss.) y LACRUZ BERDEJO *et al.* (2000, pp. 70 y ss.).

Al final, esto nos lleva a otro problema fundamental: ¿tendría contenido el derecho subjetivo sobre un secreto empresarial más allá de conferir posibilidades de reacción frente a ciertas agresiones? La respuesta parece que debe ser positiva —y así lo hemos sostenido—, pero en ocasiones, primero se protege y luego ya se concreta el contenido del derecho —asimilándolo al derecho de propiedad, derecho subjetivo por excelencia—⁵⁰⁰.

La opción por una aproximación a la propiedad intelectual habría exigido para realizarla correctamente una definición específica, al menos, de los objetos sobre los que recaería este derecho. Lo que se realizó fue una muestra de una inseguridad absoluta en torno a lo que realmente eran los secretos empresariales —sin saber si el secreto empresarial era la causa o el efecto—, para terminar abrazando una amalgama —que no unión o cohesión— de fundamentos que parten de perspectivas totalmente disímiles.

Se llevó a cabo este primer paso de la delimitación del secreto empresarial en torno a una serie de ideas propias de la competencia desleal —las condiciones de la ilicitud de las apropiaciones, pues si la apropiación no es ilícita, no había protección alguna—, junto con una aproximación a los derechos tradicionales de propiedad intelectual, una aproximación a su concepción como un auténtico derecho subjetivo que recae sobre una serie de objetos, pero sin conocer realmente cuáles son esos objetos.

A pesar de la estrecha vinculación que pueda existir entre la competencia desleal y la propiedad intelectual, ambas en realidad parten de perspectivas protectoras diferentes y pretender aunar los fundamentos de una y de otra para construir una nueva figura, en un momento tan delicado como es el iniciático de todo proceso, presenta una gran complejidad, al no identificarse claramente la pertenencia a una materia o a otra y al implicar que la definición no se construya desde las funciones, naturaleza y finalidad de los secretos empresariales⁵⁰¹, sino que parece que estas dependerán del concepto que se haya pretendido establecer, aunque, en definitiva, en el *Restatement* no se establezca ninguno. En resumen, lo ya tantas veces repetido en esta tesis: el secreto empresarial se sitúa entre la propiedad intelectual y la competencia desleal.

3.3.3. Una serie de factores y los caracteres de la información

UNA SERIE DE FACTORES. El propio *Restatement* reconocía que, a la vista de los pronunciamientos judiciales existentes en el momento de su redacción, era imposible establecer una definición de «secreto empresarial». Ante esa imposibilidad, los redactores decidieron ofrecer dos soluciones que podrían ayudar a determinar cuándo estamos ante un secreto empresarial. De esta suerte, la primera solución venía recogida en el comentario B del § 757, en el que se establecieron una serie de criterios o factores que podían —en

⁵⁰⁰ Esta concepción puede contraponerse —o ponerse en relación— con la que se tiene de los derechos en el análisis económico del Derecho. A modo de ejemplo, ALLEN (1998, p. 106) concibe los derechos como la capacidad de elegir, sin penalización alguna, qué realizar sobre un bien, un servicio o una persona. Es decir, como indicaba HEYNE (2000, p. 293), un derecho sería todo aquello que se puede realizar sin ninguna penalización.

⁵⁰¹ *Vid. supra* capítulo I.II, I.III y I.IV.

condicional— ser tenidos en cuenta para determinar si una información podía ser considerada secreto empresarial. En concreto, propuso un sexteto constituido por los siguientes:

«i. el grado en que la información es conocida fuera de su negocio; ii. el grado en que es conocido [el secreto empresarial] por los empleados y otras personas involucradas en su negocio [colaboradores, por ejemplo]; iii. el alcance de las medidas adoptadas por [su titular] para proteger la información secreta; iv. el valor de la información para él y sus competidores; v. la cantidad de esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información; y vi. la facilidad o dificultad con la que otros podrían adquirir o replicar lícitamente la información».

No es una solución totalmente desacertada, pues se trata de una aproximación pragmática a los secretos empresariales, aunque no contribuyan realmente a deslindar, delimitar o demarcar qué era un secreto empresarial⁵⁰². Eran circunstancias que podían ser tomadas en consideración, entre otras muchas, ya que no se establecieron con carácter exclusivo y excluyente⁵⁰³, para intentar conocer si la información era o no era un secreto empresarial; y que no se establecían como acumulativas, pues la presencia de una, quizá, fuera suficiente, pero, al mismo tiempo, su concurrencia no determinaba que estuviéramos ante un secreto empresarial.

Eran una suerte de cuantificadores o de graduadores de prueba indiciaria que, en teoría, ayudaban a determinar si era posible, en caso de apropiación de la información mantenida secreta, la activación de la protección específica establecida o si, en cambio, no había más remedio para el titular que aguantar la desgracia de haber perdido su valiosa información. No señalaban, empero, de una manera clara cuándo la información era un secreto empresarial y cuándo no lo era. Constituía una inconcreción, una indefinición que, en definitiva, reflejaba que en el año 1939 no se sabía qué eran los secretos empresariales, a pesar de los esfuerzos por reconocerles un valor jurídico.

El problema de este listado es que no se establecía claramente cuál debía ser su valor y, en los años posteriores a su redacción, cuando el *Restatement*, a pesar de ser una fuente del Derecho secundaria, parecía ser la génesis de todo, los tribunales acudieron a estos factores de manera hasta contradictoria e incoherente, pues la poca claridad del texto permitió tanto que unos defendieran que ningún factor era determinante para otorgar protección, que se podía considerar que se estaba ante un secreto empresarial si concurría uno solo de los factores o, incluso, si no concurría ninguno de ellos; como que otros, en cambio, sostuvieran que para otorgar la protección era necesario que se mostrara un indicio, al menos, de los seis factores⁵⁰⁴.

⁵⁰² Es tal el componente subjetivo de apreciación que determina que ciertas informaciones, según las circunstancias, sean secretos empresariales, mientras que las mismas informaciones con otras circunstancias o con las mismas, pero valoradas de modo distinto, no sean consideradas secretos empresariales. Sobre esta reflexión, *vid.* HENDERSON (1987, p. 551).

⁵⁰³ Esta, al menos, fue la intención de los redactores del *Restatement*.

⁵⁰⁴ Véase, por ejemplo, las conclusiones contradictorias que se alcanzaron, entre otros casos, en *Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (1986), donde se señaló que no se puede afirmar que todos los factores del *Restatement* existan y concurren necesariamente en todos los casos, ya que la calificación como secreto de la información «depende [en cada caso] de sus propios hechos», sin que pueda afirmarse que los factores recogidos sean de aplicación a todos los casos, ya que es imposible establecer «una fórmula estándar y universal» que sea aplicable a toda posible situación, puesto que «no hay requisitos universales» en lo que a esta materia se refiere [más recientemente, en el mismo sentido y a pesar de contar con una norma posterior, en el caso *In Re Bass*, 113 S.W.3d 735 (Tex. 2003), el tribunal

Esta situación provocó que los titulares de informaciones secretas se enfrentaran a una imprevisibilidad total, a un desconocimiento de si la información que ellos poseían era realmente un activo merecedor de protección o no lo era; al mismo tiempo que todos aquellos que poseían —por las circunstancias que fueran— informaciones que originariamente pertenecían a otra persona desconocían si efectivamente podían llegar a utilizarlas en su provecho propio o si esa utilización podría considerarse ilícita.

Quizá, lo más destacable de estos factores —más allá de su influencia posterior— es que, por un lado, reconocen que un secreto empresarial es información; y, por otro lado, que permiten reconocer un secreto empresarial, aunque no se aporte ninguna definición a este respecto. Es decir, lo único que está claro desde este momento es que un secreto empresarial es información⁵⁰⁵ y que ciertas informaciones podrán ser secretos empresariales, lo cual no es, en absoluto, un logro menor.

CARACTERES DE LA INFORMACIÓN. La segunda solución que contemplaron los redactores para intentar conceptualizarlo fue la inclusión de una definición —supletoria⁵⁰⁶— para aquellos casos en los que la aplicación de los factores no permitiera conocer con exactitud si se estaba ante un secreto empresarial. Esta definición, contenida igualmente en el comentario B del § 757 del *Restatement*, partía de un elemento meramente descriptivo —el listado de posibles objetos—, al que se añadían una serie de caracteres que deberían contribuir a demarcar cuándo se estaba ante un secreto empresarial. Así, se podían extraer hasta tres caracteres⁵⁰⁷,

sostuvo que estaban «de acuerdo con el *Restatement* y la mayoría de las jurisdicciones en que no debe exigirse al demandante que pruebe los seis factores porque no siempre encajan perfectamente en todos los casos»]. En cambio, por ejemplo, en el caso *Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp.*, 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967), se descartó la protección de una información como secreto empresarial porque existían deficiencias en los factores 1, 3 y 6, es decir, en el grado en que la información es conocida fuera del negocio, en el alcance de las medidas tomadas para la protección del secreto empresarial y en la facilidad o dificultad con la que se puede adquirir lícitamente la información, en teoría, secreta. En el caso, que versaba sobre el listado de compradores de un edulcorante, se negó la existencia del primer factor porque se entendió que el listado de clientes, aunque se mantuviera secreto, no era una información totalmente desconocida en el sector, sino que era fácilmente averiguable, pues muchos de los clientes señalaban en el envase de sus productos quién era el suministrador del edulcorante. Más allá de que en el caso se considerara que no había un secreto empresarial, la importancia del caso *Abbott* reside en que la interpretación realizada por el tribunal sirvió para que en casos posteriores se negara la existencia de un secreto empresarial si no concurrían todos y cada uno de los seis factores del *Restatement*. Más recientemente, otros tribunales han considerado que deben concurrir igualmente los seis factores del *Restatement*. *Vid.*, v. *gr.*, *Saforo Assoc. Inc. v. Porocel Corp.*, 337 Ark. 553 (Ark. 1999); así como los comentarios a este caso —sobre todo los relativos a cómo ha supuesto un obstáculo en la conceptualización de los secretos empresariales— de CATE (2000, pp. 687 y ss.).

⁵⁰⁵ En el mismo sentido, *vid.* KLITZKE (1980, p. 285).

⁵⁰⁶ *Vid.* al respecto las reflexiones de NASHKOVA (2023, pp. 639 y ss.).

⁵⁰⁷ Con un carácter general sobre estas características, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 184 y ss.). La autora sostiene que se exigía un cuarto presupuesto, que la información estuviera protegida, no en el sentido de que se tratara de una inaccesibilidad absoluta, sino que su titular debía demostrar que había actuado diligentemente para evitar que un tercero pudiera apropiarse de ella. En mi opinión, se recogía dentro de los seis factores que se han señalado y no de un modo independiente al tratar las claves de la definición que se intentaba construir. Es cierto, no obstante, y así lo veremos, que esta protección, con el tiempo, se ha convertido en uno de los presupuestos que toda información debe cumplir para recibir la protección que aquí se estudia, pero esa conclusión no se puede extraer del análisis del texto del *Restatement*.

presupuestos o requisitos de la información que debían darse de manera acumulativa, puesto que no parece que la intención en la redacción fuera la contraria:

(I) La información debe ser secreta, utilizando para concretar este requisito o condición una fórmula tan expresiva y tautológica como que «[e]l objeto de un secreto empresarial debe ser secreto». A pesar de la poca fortuna de esa redacción, lo que se pretendía ilustrar era que la protección no se podía otorgar a aquellas informaciones que fueran conocidas ya por el público en general, ya por los concretos miembros de la industria a la que perteneciera esta información y su titular⁵⁰⁸.

(II) La información debe estar siendo utilizada por su titular en el momento en que se produzca su violación y, además, de manera continuada, no pudiendo ser una información cuyo uso sea anecdótico o temporal⁵⁰⁹. Específicamente recogía que no toda información confidencial podía ser un secreto empresarial, sino que este debía ser «un proceso o un dispositivo para uso continuo en el negocio», dejando fuera de esta condición, según el comentario, a todas aquellas informaciones que hicieran referencia a «eventos únicos o efímeros», como serían los salarios de los empleados, las inversiones en seguridad realizadas o «la fecha fijada para el anuncio de una nueva póliza o para la aparición de un nuevo modelo»⁵¹⁰. Entonces, ¿un elemento para tener en cuenta para determinar la calidad de secreto empresarial era una cuestión temporal? ¿Si la información confidencial estaba llamada a ser utilizada de manera constante o reiterada, sería un secreto empresarial, pero si era de un solo uso, sería una simple información confidencial?»⁵¹¹ Parece que esto era lo que, en cierto modo, se pretendía con esa aclaración:

⁵⁰⁸ Así, se sostuvo en gran cantidad de casos desde el inicio de la aparición de los secretos empresariales en los pronunciamientos judiciales. Entre otros, *vid. National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902). Mucho más reciente es el caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), en el que el tribunal recogió las ideas generales sobre este requisito del *Restatement*, resumiendo la jurisprudencia anterior, y concluyendo que «[e]l objeto de un secreto empresarial debe ser secreto, es decir, que no sea de conocimiento público, ni de conocimiento general en el sector o negocio [al que pertenezca el titular]. Sin embargo, este elemento necesario de secreto no se pierde si el poseedor del secreto empresarial lo revela a otra persona, [con la que exista una relación de confianza] y bajo la obligación implícita de no utilizarlo ni revelarlo. Dentro de estos casos podrán incluirse los de los empleadores del titular del secreto a quienes sea necesario confiarlo para poder aplicarlo a los usos a que está destinado». En cierto modo, lo que se quería sostener es lo que se indicó de manera clara en el caso *Skoog v. McCray Refrigerator Co.*, 211 F.2d 254 (7th Cir. 1954), en el que se afirmó que «lo que se ha convertido en propiedad pública no puede volver a ser privado» y, por lo tanto, lo que siempre fue público no puede ser apropiado y afirmar que es un secreto empresarial. Se volverá a tratar este requisito en detalle posteriormente, pues su importancia es tal que requiere que se analice detenida y pormenorizadamente.

⁵⁰⁹ Se trata de un requisito bastante cuestionable, como se comentará seguidamente. Quizá la única razón de su inclusión es que solo sirve para limitar la expansión de lo que se entiende por secreto empresarial.

⁵¹⁰ Aunque posteriormente añade que los secretos empresariales suelen relacionarse con la producción de bienes, pero que, a su vez, pueden estar relacionados «con la venta de bienes o con otras operaciones del negocio, como un código para determinar descuentos, rebajas u otras concesiones [...], o una lista de clientes especializados, o un método de contabilidad o de gestión». Un listado heterogéneo sin identificar por qué unas informaciones sí que pueden recibir la protección y otras no. De un modo aparentemente contrario a esta delimitación, en el caso *Smith v. Dravo Corp.*, 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953), se concluyó que «casi cualquier conocimiento o información utilizados en un negocio pueden ser mantenidos en secreto por su propietario», es decir, que cualquier información empresarial puede llegar a ser considerada secreto empresarial, pareciendo que lo importante es que se trate de una información relacionada con la empresa.

⁵¹¹ ¿Quería esto decir, por ejemplo, que el lanzamiento de un determinado producto cuyo posible éxito reside únicamente en un elemento sorpresivo, no podía ser considerado un secreto empresarial? Piénsese, por ejemplo, en el valor que

que lo temporal, lo esporádico o lo no utilizado no pudiera recibir la protección que se establecía para los secretos empresariales⁵¹².

No obstante, estamos ante una distinción totalmente artificiosa, pues los redactores del *Restatement* no justificaron en ningún momento por qué se decidía excluir a ciertas informaciones. Se limitó a dejarlas fuera del régimen protector. Ante la falta de justificación —o al ser injustificable—⁵¹³, los tribunales acudieron igualmente a otras instituciones para protegerlas, pues, aunque no se admitiera que fueran secretos empresariales, aunque no llegaran al nivel de estos, sí que eran merecedoras de ser protegidas⁵¹⁴.

tuvieron en su día las presentaciones de productos que realizaba Steve JOBS. Esas presentaciones —no se conocía qué se presentaba— hacían aumentar sobremodo los beneficios de la compañía y el propio valor de la compañía. Ese tipo de información, según el *Restatement*, no habría sido un secreto empresarial.

⁵¹² Esta conclusión se puede observar, por ejemplo, en el caso *Lehman v. Dow Jones Co., Inc.*, 783 F.2d 285 (2d Cir. 1986), en el que se recuerda este requisito establecido en el *Restatement*, interpretándose como un requisito de obligado cumplimiento. También, pero, en este caso, a la inversa, en el caso *Colgate-Palmolive Co. v. Carter Products*, 230 F.2d 855 (4th Cir. 1956), el tribunal condenó a una empresa por apropiarse de un secreto empresarial de la competencia, señalando precisamente la importancia de que la información que constituía el secreto empresarial era utilizada de manera constante en la producción de unas cremas de afeitar, pues si hubiera sido algo simplemente pasajero o puntual, no habría recibido la protección que se reclamaba. Ahora bien, encontramos, también, casos en los que se niega que una información deje de ser considerada secreto empresarial por el hecho de que no sea utilizada por su titular. En el caso *Harris Manufacturing Co. v. Williams*, 157 F.Supp. 779 (W. D. Ark. 1957), sobre la apropiación de la fórmula de una masilla, el tribunal indicó que «[e]l mero hecho de que el demandante no esté usando la masilla doméstica en la actualidad no impide que dicha masilla sea un secreto empresarial y no da a los demandados la libertad de apropiarse de ella y de utilizarla. La masilla está disponible para el uso del demandante en cualquier momento que desee hacerlo, y el hecho de que no utilice dicha masilla en este momento no perjudica su derecho a que se prohíba a los demandados copiarla y violar su secreto empresarial».

⁵¹³ A pesar de lo sostenido aquí, entiendo que el origen de este requisito se encuentra, a pesar de todo, en la aproximación de los secretos empresariales a los restantes derechos de propiedad intelectual, pues, por ejemplo, en materia de marcas se viene exigiendo desde antiguo que sean utilizados para poder recibir algún tipo de protección [en cierto modo se recoge la distinción que en el Derecho estadounidense se hace, en sede de propiedad, entre los derechos *appurtenant* y los derechos *in gross*, es decir, aquellos derechos que solo existen vinculados a un derecho en concreto y aquellos otros que pueden existir con independencia de esa vinculación. Esta distinción —con origen en materia de servidumbres— fue aplicada primeramente a las marcas y, posteriormente, también a los secretos empresariales para intentar justificar el requisito del uso continuo. Sobre estas cuestiones, *vid.* HRDY y LEMLEY (2021, p. 21) y MOSSOFF (2018)]. Así, con anterioridad a la redacción del *Restatement*, por ejemplo, en el caso *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 US 403 (1916), en un caso sobre marcas, el alto tribunal estadounidense señaló que «el derecho surge del uso, no de la mera posesión», añadiendo que esta conclusión es extrapolable a todos los derechos que se puedan poseer. Igualmente, encontramos algún referente anterior al *Restatement* en el que se recoge esta idea, pero, más bien, vinculada no tanto a la falta de uso, sino a su abandono, con la diferencia de matiz que ello implica. Así, en el caso *Victor Chem. Works v. Iliff*, 132 N. E. 806 (Ill. 1921), un trabajador, que había desarrollado para su empleador un determinado proceso químico y que había sido mantenido como secreto, tras abandonar su puesto de trabajo, fundó una empresa en la que utilizaba aquel proceso químico. Su antiguo empleador le demandó por apropiación de secreto empresarial, pero el tribunal le dio la razón al antiguo trabajador porque el proceso químico se había dejado de utilizar en la antigua empresa, incluso cuando él formaba parte de ella, reconociendo esta que lo estuvieron utilizando durante varios años hasta el momento «en que lo abandonaron». Y, al haberse producido su abandono, no se podía reclamar su protección —téngase en cuenta que la palabra que utiliza el tribunal estadounidense es «*abandon*», que en inglés tiene una connotación de decisión definitiva, de dejar o apartar una cosa para siempre. Sobre este caso, se pueden ver los comentarios de CLAEYS (2010, pp. 588 y ss.). No faltan autores [*vid.*, *v. gr.*, BRIDY (2009, p. 392). En un sentido coincidente, aunque no de forma tan rotunda, *vid.* BONE (1998, pp. 249 y ss.)] que han señalado que con este requisito lo que se conseguía era poner freno a una tendencia egoísta y acaparadora del empresariado, evitando así que pudieran acumular informaciones valiosas sin utilizarlas.

⁵¹⁴ Sobre estos cambios —forzosos—, *vid.* PIPER (2008, pp. 360 y ss.). Más allá de esta cuestión, los tribunales rara vez negaron la condición de secreto empresarial por el solo hecho de no estar usándose, pues siempre se acompañaba de otras

Este requisito provocó que, por ejemplo, quedaran fuera de esta protección todas aquellas informaciones confidenciales que, por circunstancias variadas, ya fuera por no contar con los medios adecuados para utilizarla, ya fuera porque se prefería vender o licenciar a un tercero, no habían sido usadas todavía por su titular⁵¹⁵. Asimismo, la exigencia de este requisito limitaba la posibilidad de proteger el denominado «secreto empresarial negativo», es decir, el conocimiento de los errores que no conducen a un resultado satisfactorio. Este conocimiento negativo no se utiliza, por lo que, en principio, tampoco cumpliría este requisito, a pesar de que pueda ser una información de enorme valor. Para salvar este escollo, se recurrió a una ficticia construcción mediante la que se entendía que el conocimiento negativo sí que era continuamente utilizado en la medida en que se usaba otro procedimiento que sí que daba el resultado esperado beneficioso, es decir, se afirmaba que se utilizaba en la medida en que no se utilizaba; una argumentación cuestionable, no en cuanto al resultado, pero sí en cuanto a la forma de llegar a él⁵¹⁶.

razones —principales—. Así, al final, se trata de un carácter que se requería de la información, pero que parece que por sí mismo, como señaló CLAEYS (2010, p. 599), no fuera muy utilizado «para negar la existencia de un secreto empresarial». De este modo se reconoce, por ejemplo, en el caso *Swartz v. Schering-Plough Corp.* 53 F.Supp.2d 95 (D. Mass. 1999), en el que el tribunal, al analizar la posibilidad de que no se esté ante un secreto empresarial por falta de uso, reconoce que «no existe un precedente directo al respecto».

⁵¹⁵ En este sentido, una de las críticas más habituales a este requisito de los secretos empresariales en el *Restatement* fue que impedía cerrar la protección de las informaciones en el tráfico comercial. ARROW (1962, pp. 609 y ss.) desarrolló la denominada paradoja de la información o divulgación que partía del siguiente supuesto: un sujeto, poseedor de una valiosa información, quiere venderla, pero para que el posible comprador pueda valorar si realmente le interesa llevar a cabo la adquisición, necesita conocer la totalidad de la información. Así, para poder vender una información secreta, es necesario revelarla totalmente sin tener seguridad alguna de si finalmente será comprada. Ante esta situación, ARROW señalaba que precisamente las patentes contribuían a paliar esta inseguridad. No obstante, la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, LEMLEY (2008, p. 337)] indicó que en realidad las patentes no eran los instrumentos que resolvían la paradoja planteada, pues la patente no es una información secreta, sino que es pública, por lo que la solución pasaba por la protección a través del Derecho de los secretos empresariales, que es el que, en teoría, debería impedir que un tercero se apropiara, utilizara o revelara una información a la que habría accedido siendo conocedor de su carácter secreto. Este supuesto papel de los secretos empresariales desaparece desde el momento mismo en que, para poder proteger la información, se requiere que sea usado. Siguiendo esta misma idea, A. R. MILLER (2006, p. 735) señala que, debido al requisito del uso, «[l]a mayoría de los vendedores de ideas no podían acogerse a esta valiosa forma de protección. Normalmente, un individuo buscaba ayuda externa precisamente porque no poseía los recursos para explotar la idea dentro de su propio negocio» y, al exigir esta utilización para recibir protección, el titular de una idea no utilizada debía arriesgarse —sin contar con ninguna red salvavidas— en las negociaciones sobre la posible comercialización de aquella. Aun así, encontramos casos que se apartaron de este requisito del *Restatement* y que consideraron que una idea no utilizada podía ser considerada secreto empresarial. Así, por ejemplo, en el caso *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985) se otorgó la protección como secreto empresarial al prototipo de un juego todavía no comercializado [en el mismo sentido, *vid.*, v. *gr.*, *Mann v. Tatge Chem. Co.*, 440 P.2d 640 (Kan. 1968)]. *Vid.*, en general, los comentarios realizados sobre esta cuestión por HRDY y LEMLEY (2021) y DENICOLA (2014). Al final, como se vio en el primer capítulo [*vid. supra* capítulo I.III.1], resulta llamativo el diferente enfoque que se sigue en materia de secretos empresariales y de patentes. El sistema de patentes exige un registro previo y su publicación, además de que está sujeto al requisito de temporalidad establecido en la Ley de Patentes. En cambio, el sistema de los secretos empresariales ni se basa en un registro, ni se le da publicidad, ni está sujeto a temporalidad alguna. A pesar de las similitudes entre patentes y secretos empresariales, el régimen de aquellas no se podría aplicar a estos porque exigiría una previa acotación de lo que el titular considera secreto empresarial y, a veces, ni siquiera, el mismo titular es consciente de lo que constituye su secreto empresarial más allá de una idea aproximativa.

⁵¹⁶ A modo de ejemplo, en el caso *On-Line Technologies, Inc. v. Perkin-Elmer Corp.* 253 F.Supp.2d 313 (D. Connecticut 2003) se señaló que «[e]l conocimiento negativo es una forma de “usar” los secretos empresariales [...] ya que] se pueden

Con todo, este era uno de los caracteres que se exigía en el *Restatement* para poder proteger una información como secreto empresarial.

(III) La información secreta debía revestir una cierta novedad. Nuevamente se vinculaba el secreto empresarial con el régimen de las patentes, afirmándose que no se requería la misma novedad que se exigía para otorgar una de estas, pero sí que debía presentar una novedad, al menos, relativa⁵¹⁷. De este modo, los tribunales entendieron que esta novedad debía vincularse específicamente con el estado de la técnica anterior existente en el concreto sector en el que se utilizase la información. Esta cuestión se terminó concretando en una vinculación entre la idea mantenida en secreto y el conocimiento que de esta se tuviera en líneas generales en el propio sector al que se perteneciera, consagrándose así el requisito —que aún hoy conservamos— de que la información no debe ser generalmente conocida en el sector en cuestión, a lo que se añadió posteriormente que tampoco debía ser fácilmente accesible, ya fuera, por ejemplo, por su extrema simpleza⁵¹⁸. Esta conclusión fue establecida en el caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*⁵¹⁹, en el que, resumiendo jurisprudencia anterior, razonó que

utilizar de formas distintas a la fabricación y comercialización directa [... pues] un secreto empresarial se “utiliza” si ha contribuido a acelerar la introducción de otro producto [...] o ha contribuido a encontrar la forma correcta de introducirlo».

⁵¹⁷ Así, por ejemplo, se recogió ya en el caso *AO Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934), en el que se señaló que no se podía aplicar la prueba de la novedad de las patentes a las informaciones secretas, sin perjuicio de que igualmente estas deban revestir una cierta novedad. Y en el mismo sentido, posteriormente, en el caso *W. R. Grace Co. v. Hargadine*, 392 F.2d 9 (6th Cir. 1968), se recordó que no se puede exigir el mismo requisito de novedad que en las patentes, pero que, al mismo tiempo, no se puede otorgar la protección de los secretos empresariales a aquellas fórmulas químicas que no presenten ninguna novedad por ser simples combinaciones de sustancias conocidas en el sector al que pertenecía el titular. No obstante, se terminó otorgando la protección porque se consideró que no eran combinaciones usuales en el sector ni que todas las sustancias químicas que se utilizaron se empleaban habitualmente ni eran conocidas por muchos de los actores del comercio. También en el caso *Smoley v. New Jersey Zinc Co.*, 24 F. Supp. 294 (D. N. J. 1938), el tribunal señaló que «[o]tra condición para la recuperación [del secreto empresarial] es que la idea revelada debe ser novedosa [...]. No se puede crear el deber de no utilizar una idea que ya es conocida en virtud del hecho de que uno haga una divulgación confidencial de ella».

⁵¹⁸ Ahora bien, no se debe confundir que una idea sea simple con que sea fácilmente accesible debido a su sencillez. En ocasiones, irán de manera conjunta ambas circunstancias, pero en otras no. En el caso *Cataphote Corporation v. Hudson*, 444 F.2d 1313 (5th Cir. 1971), el tribunal, recordando a un sector sustancial de la doctrina [principalmente, a CALLMANN], indicó que «un secreto empresarial no tiene por qué ser esencialmente nuevo, novedoso o único [...]. La idea no tiene por qué ser complicada; puede ser intrínsecamente simple y, sin embargo, calificarse como secreto, a menos que sea de conocimiento común y, por lo tanto, de dominio público» o que su descubrimiento no requiera esfuerzo alguno.

⁵¹⁹ *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974) [la importancia de este caso, más allá de lo que se apunta en el texto, reside en que se reconoció que la legislación estatal de los secretos empresariales no era contraria a las normas federales sobre patentes. Si se hubiera declarado esa incompatibilidad, el devenir de los secretos empresariales hubiera sido distinto, puesto que la UTSA no habría podido desarrollarse tal y como la conocemos y los tribunales estatales habrían tenido problemas, incluso, para seguir los factores o las indicaciones del *Restatement*. La cuestión no estuvo exenta de dudas, puesto que se resolvió el caso con varios votos disidentes, los cuales se basaron mayoritariamente en la obra de ADELMAN (1973, pp. 296 y ss.)]. Otro caso en el que se puede observar la exigencia de este requisito es *Jostens, Inc. v. National Computer Systems*, 318 N.W.2d 691 (Minn. 1982), en el que el tribunal señaló que «aunque no es necesario que exista el grado de novedad requerido para la protección de patentes», en el supuesto no se podía otorgar la protección porque «el sistema CAD-CAM, como combinación de tres subsistemas generalmente conocidos, no alcanza el grado de novedad o desconocimiento necesario para un secreto empresarial». No obstante, este segundo caso ha sido criticado ampliamente por la doctrina [vid., v. gr., RISCH (2007, pp. 12 y 13)] porque se ha entendido que en el caso se termina analizando el requisito de novedad desde la perspectiva de las patentes y no del efectivo conocimiento de esa información en el sector. No obstante, se trata de un requisito que no siempre se ha tenido en cuenta por los tribunales.

«[l]a novedad, en el sentido de la ley de patentes, no es necesaria para un secreto empresarial [...] pues e[s] bastante claro que el descubrimiento es algo menor que la invención. Sin embargo, se requerirá algo de novedad, aunque sea simplemente porque lo que no posee novedad suele ser conocido. Por tanto, el secreto, en este contexto, implica, al menos, una novedad mínima».

Precisamente, esta novedad mínima que se exige a los secretos empresariales es hasta cierto punto una consecuencia igualmente del Derecho de patentes estadounidense. En un caso posterior al *Restatement*, pero cuyas raíces se encontraban en décadas anteriores, *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*⁵²⁰, el tribunal señaló que no se podía otorgar una protección —en ese caso, una patente—, ni tan siquiera a nivel estatal, «a artículos carentes de novedad». En la medida en que la justificación para impedir otorgar una patente —un derecho de exclusiva limitado temporalmente— a lo que carece de novedad consiste en la prohibición de crear limitaciones excesivas en el mercado, cuando no hay razón alguna para justificarlas, este razonamiento parece que debe ser aplicado igualmente en materia de secretos empresariales.

No obstante, lo cierto es que este requisito o presupuesto de la información se solapa con el de que la información deba ser secreta. Si la propia información no es novedosa, aunque sea mínimamente, es probable que se trate de una información que sea generalmente conocida y, por lo tanto, que no reúna el requisito de ser secreta. Se produce, en definitiva, una cierta superposición entre ambos.

(IV) Aunque hayamos indicado que se podían extraer tres notas o caracteres, lo cierto es que es posible extraer otro, aunque sin que en el *Restatement* se desarrolle del mismo modo. En concreto, me refiero al hecho de que la información debe proporcionar una ventaja a su titular. Como se vio anteriormente, al tratar, el conato de definición a través de una lista, los redactores, después de la enumeración, añadieron que la información debía brindar «la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la utilizan». En este sentido, en el caso *E. I. DuPont de Nemours and Co. v. United States*⁵²¹, se indicó que el secreto

Así, por ejemplo, en el caso *Structural Dyn. Res. Corp. v. Engineering Mech. R. Corp.*, 401 F.Supp. 1102 (E. D. Mich. 1975), el tribunal concluyó que la novedad no era un requisito para recibir la protección del secreto empresarial y que, a pesar de que la información que formaba parte de un determinado programa de análisis estructural era fácilmente accesible en la literatura científica, el programa merecía ser considerado un secreto empresarial, en la medida en que la combinación de las diversas informaciones no era conocida, aunque todas ellas estuvieran disponibles para el público.

⁵²⁰ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 (1964). A modo de ejemplo, esta idea ya se observa en el caso *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.* 166 F.Supp. 250 (S. D. Cal. 1958), en un asunto sobre apropiación indebida de secretos empresariales por parte de un competidor —con ayuda de trabajadores del titular—, en el que el tribunal concluyó que cuando las informaciones «fueran fácilmente comprobables no podían ser objeto de secreto empresarial [...] puesto que] aunque no se exija el tipo de novedad que es requisito de patentabilidad, la ley no protege conocimientos tan generales que son propiedad común en el comercio. [...] Así, si] la idea era bien conocida o fácilmente comprobable, los tribunales dictaminarán que no existe ningún secreto empresarial legalmente protegible». Es decir, si la información secreta no presenta un grado de novedad, aunque sea mínimo, como para afirmar que los demás intervinientes del mercado la desconocen, no se puede otorgar la protección como secreto empresarial.

⁵²¹ *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. United States*, 288 F.2d 904 (Ct. Cl. 1961). En este caso se volvió a vincular el secreto empresarial con la patente. Así, se indicó que «[p]or diferentes que puedan parecer los conceptos de «secreto empresarial» y de «patente», existe una similitud importante entre los dos; ambos son medios para lograr una ventaja competitiva. [...] El propietario de una patente puede hacer algo que nadie más puede hacer porque a nadie más se le permite hacerlo; [...] el propietario de un secreto empresarial puede hacer algo que nadie más puede hacer porque nadie sabe cómo hacerlo».

empresarial «[e]s verdaderamente valioso solo mientras sea secreto, porque solo durante ese tiempo proporciona una ventaja sobre los competidores», de lo cual se deduce, aunque se vincule, al mismo tiempo, con el valor del secreto, que una vez desaparezca la ventaja competitiva, desaparecerá el secreto empresarial. Esta expresión, «una ventaja», ha devenido esencial a la hora de construir posteriormente el concepto, pues se convirtió, en las definiciones posteriores y vinculándose con el valor del secreto empresarial, en uno de los presupuestos imprescindibles para entender que se está ante uno.

3.3.4. De su influencia

El *Restatement* no era —ni es— una fuente del Derecho. Su valor ha dependido siempre de manera exclusiva de la capacidad de persuasión que tuviera en los abogados, para que estos lo utilizasen como material de apoyo en la presentación de los casos, y en los jueces, para que lo empleasen constantemente como modelo y guía de sus resoluciones⁵²²; es decir, el objetivo uniformador era una cuestión de esperanza: esperanza y confianza en que los diversos agentes del mercado siguieran sus conclusiones y principios⁵²³.

El *Restatement* tuvo una importancia considerable, a pesar de que desconocía cuál era la naturaleza jurídica de lo que se analizaba, puesto que los caracteres de esta institución junto con sus funciones son los que deberían determinar su definición y no a la inversa. Ahora bien, el hecho de que su contenido estuviera repleto de inconcreciones, contradicciones y confusiones puede ser visto de dos maneras. Por un lado, como un lastre para el nacimiento de un nuevo régimen jurídico, entendiendo que el intento armonizador de la materia se convirtió en la sepultura de su posible impulso⁵²⁴. Sin embargo, por otro lado, puede ser una muestra de que los secretos empresariales no aparecieron como un problema jurídico, sino empresarial y,

⁵²² Es decir, podrá ser una «fuente» siempre que las partes lo quieran, pero apartarse de él no tiene ninguna consecuencia jurídica. No obstante, al final el *Restatement*, si consigue ser utilizado, crea un círculo vicioso. El sistema de precedentes anglosajón obliga a los tribunales a no apartarse de las decisiones de sus órganos jerárquicamente superiores. Esto implica que, si un tribunal elevado aplicaba el contenido del *Restatement*, ya fuera por obligación, ya fuera —también— por comodidad, los tribunales inferiores también lo aplicasen. Así, poco a poco, terminó convirtiéndose el *Restatement* en la principal fuente —autoridad, como se afirma en Estados Unidos— de la materia que aquí nos ocupa, pues, como señaló KLITZKE (1980, p. 282), «[s]us principios se convirtieron en autoridad primaria al ser adoptados en prácticamente todos los casos reportados».

⁵²³ *Vid.*, v. *gr.*, ALMELING (2009, p. 772) quien señala que la falta de fuerza vinculante del *Restatement* determinaba que, en el momento de su redacción, su posible influjo fuera más bien una cuestión de fe.

⁵²⁴ No faltan autores [v. *gr.*, DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 37)] que han alabado, en cambio, la posición del *Restatement* al considerar que la lista no excluyente de factores permitió dar respuesta a las necesidades existentes de dotar de protección a las informaciones ante la poca claridad que encontrábamos respecto de la naturaleza jurídica. Así, se sostiene que, ante la imposibilidad de adoptar una postura clara, se optó por identificar una serie de criterios y no decantarse por ninguna de las teorías sobre la naturaleza de los secretos. Y tienen razón. Solventaron el problema, pero desde una perspectiva cortoplacista. Empeció la posibilidad de un desarrollo largoplacista de los secretos empresariales y de su conceptualización y delimitación. No obstante, de manera general, es prácticamente unánime la doctrina que señala los errores que cometió el *American Law Institute* en la elaboración del *Restatement*. Así, por ejemplo, de un modo muy crítico —y sarcástico—, POOLEY (2022B) ha señalado lo poco afortunado que se estuvo en su redacción, posiblemente, porque «[e]ra el año 1939, y con todo lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento (Alemania invadió Polonia, Rusia invadió Finlandia y el estreno de *Lo que el viento se llevó* y *El mago de Oz*) y, seguramente los profesores estaban distraídos».

por ello, las preocupaciones que se trataron de resolver no fueron, por ejemplo, las relativas a su naturaleza jurídica, sino preocupaciones prácticas —se han apropiado de la información y quiero una respuesta del ordenamiento jurídico—. Y, en este sentido, el *Restatement* cumplió su papel de manera destacable.

Su influencia, innegable e incontestable⁵²⁵, en las normas posteriores, como en la UTSA, en el Acuerdo ADPIC, en la Directiva comunitaria y en nuestra propia normativa, ha determinado que, por una cuestión de comodidad —es decir, de armonización— se siga utilizando un concepto de «secreto empresarial» que no permite comprender ante qué estamos, sin que ninguna instancia legislativa —de los diferentes Estados o supranacionales— haya decidido alzar la voz contra los errores cometidos, acometer la tarea de redefinir el concepto y señalar que se construyó de manera indebida. Aunque en el *Restatement* no se establecía ningún concepto, las notas que en él se recogieron determinaron el futuro de la materia y de su conceptualización.

El *Restatement* marcó los pasos que había que seguir, pero sin indicar ni desde dónde, ni hacia dónde; un mapa sin referencias. Pero ¿por qué nadie ha intentado cambiarlo? ¿Solo por un aburguesamiento jurídico⁵²⁶? No. La razón ya la he apuntado en repetidas ocasiones: porque el secreto empresarial, como institución del mercado, necesitaba una solución práctica y el régimen que instauró el *Restatement* satisfacía hasta cierto punto las necesidades de los agentes del mercado. A problemas, soluciones: practicidad y utilidad —el secreto empresarial, como se dijo, se ocupa de lo útil— frente a dogmatismo.

II. LA “POSITIVACIÓN” Y ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO EN LA UTSA Y EN EL ACUERDO ADPIC

1. La problemática en torno al *Common Law*

El *Restatement*, a pesar de su influencia, no consiguió dar una respuesta totalmente satisfactoria a todas las exigencias que esta materia planteaba: no precisaba todos los puntos

⁵²⁵ Se ha afirmado que el *Restatement* es la *bedrock* —la piedra angular— del Derecho de los secretos empresariales, es decir, que contiene los principios fundamentales sobre los que se ha construido. Entre otros, *vid.* ALMELING *et al.* (2009, pp. 307 y ss.). En cambio, POOLEY (2022A, pp. 687 y 688), contestando a estas afirmaciones, consideró que si era la piedra angular «proporcionó una superficie escarpada y estrecha para la construcción continua de la Ley».

⁵²⁶ A modo de ejemplo, podemos observar el caso *ILG Industries, Inc. v. Scott*, 49 Ill. 2d 88 (Ill. 1971), en el que se afirmó que «[l]os secretos empresariales pueden abarcar un amplio espectro de categorías. La definición de sus posibles objetos está indudablemente sujeta a variaciones y cambios según lo dicten los hechos de cada caso particular. [...] Obviamente, un secreto empresarial debe estar relacionado con algo mantenido en secreto o confidencial y debe estar relacionado con la operación del comercio o negocio en particular. [...] Pero, con todo, como se establece en el *Restatement*, no es posible dar una definición exacta de secreto empresarial». ¿Resultaba imposible definir qué era un secreto empresarial? ¿O era más cómodo afirmar a pie juntillas lo sostenido en la recopilación citada y evitar cualquier clase de problema? Lo cual nos recuerda las advertencias de JAVOLENO, quien entendió que las definiciones únicamente eran instrumentos y, por tal razón, criticó duramente la labor de JUSTINIANO de convertir definiciones expositivas y científicas en normativas. *Vid.* CARCATERRA (1966, pp. 170 y ss.).

clave de la regulación de los secretos empresariales, pues no contemplaba, ni tan siquiera de manera fragmentaria, ciertos aspectos de importancia, al mismo tiempo que otras de sus aristas se contenían incompleta y deficientemente⁵²⁷. Una de estas cuestiones fue la conceptualización de los secretos empresariales ante la constante inconcreción reinante en los tribunales⁵²⁸.

Paulatinamente fueron surgiendo problemas en torno a la conceptualización del secreto empresarial. El *Restatement*, que no deja de ser una recopilación, sin más valor que el que cada uno quiera otorgarle, que se construye a base de su repetición, no estaba capacitado para conseguir la total homogeneización de la materia. Al final, un simple caso que decidiera apartarse del *Restatement* podía implicar la aparición de nuevos caminos conceptuales, parecidos o no a los de esta recopilación, semejantes o totalmente diferentes, pues de un único caso se puede derivar toda una línea jurisprudencial⁵²⁹. Tres fueron las razones principales, como ya se expuso, de esta falta de uniformidad total⁵³⁰: i. su propia naturaleza, sin fuerza vinculante; ii. el hecho de que, aunque se partiera de lo establecido en el *Restatement*, cada tribunal interpretaba su contenido de manera independiente, con soluciones y conclusiones, en ciertos casos, contradictorias; y iii. la falta de recopilación de ciertas materias — v. gr. los plazos de prescripción— que determinaba que los tribunales tuvieran que acudir a normas de otras instituciones jurídicas y, como la naturaleza del secreto empresarial no estaba clara, no se sabía a cuál se debía acudir.

Las diferencias que subyacían a los diversos territorios estadounidenses, con estados que habían abrazado lo tecnológico y que se convirtieron en el adalid de las nuevas revoluciones económicas y científicas que se estaban fraguando, frente a otros, cuya economía continuaba siendo esencialmente rural, determinaron que ciertos estados, los primeros, desarrollaran cuerpos normativos en torno a los secretos empresariales sumamente avanzados, mientras que en los segundos fuera complicado encontrar un solo caso en los tribunales en que se decidiera sobre un secreto empresarial⁵³¹. Fruto de esta disparidad, de esta evolución desigual, comenzó nuevamente un movimiento que buscaba la armonización de la materia, siendo uno de sus propósitos principales delimitar conceptualmente qué era un secreto empresarial para que una misma información tuviera idéntica consideración jurídica con independencia del territorio en el que se emplease y se utilizase.

⁵²⁷ Entre otros muchos, vid. los comentarios de BALGANESH (2022), SANDEEN (2019A), DENICOLA (2011), KLITZKE (1980) y AA. VV. (1971). La jurisprudencia se hizo eco también de estas lagunas. Así, por ejemplo, en el caso *Telex Corp. v. Int'l Business Mach. Corp.*, 510 F.2d 894 (10th Cir. 1975), el tribunal señaló que «[d]esafortunadamente el Derecho sobre los secretos empresariales [en referencia al *Restatement*] en materia de daños está lejos de ser uniforme».

⁵²⁸ Lo señalaba WHELAN (1963, p. 540) cuando afirmaba que la principal cuestión que debería resolverse es cuándo existe un secreto empresarial y ello no se puede determinar si no se conoce qué es un secreto empresarial «y los tribunales están en desacuerdo sobre su alcance [...] encontrando marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones sobre la cuestión de cuándo un secreto es considerado secreto empresarial y, también, de cuándo un secreto deja de serlo».

⁵²⁹ Al final, el sistema del precedente anglosajón es lo que permite: la creación de líneas jurisprudenciales contrarias, en caso de que un caso se aparte del precedente y otros decidan seguirle.

⁵³⁰ Vid., v. gr., entre otros, los comentarios de KLITZKE (1980, pp. 282 y ss.).

⁵³¹ Así se reflejaba en el prefacio de la UTSA: «Aunque suele haber un número considerable de decisiones [sobre secretos empresariales] en estados [eminentemente comerciales e industriales], no ocurre lo mismo en jurisdicciones menos pobladas y más agrícolas».

Ya en el año 1966, la sección de patentes de la *American Bar Association* propuso la redacción y la promulgación de una norma uniforme sobre secretos empresariales que, aunque no implicó la aparición de ningún modelo, sirvió de impulso para que, posteriormente, en el año 1968, en el seno de la *National Conference of Commissioners on Uniform State Law*⁵³², se comenzase —ahora ya sí definitivamente— la redacción de una norma uniforme centrada en los secretos empresariales⁵³³.

El año 1979 puede ser considerado como un año clave e histórico en materia de secretos empresariales y, en concreto, en la construcción del concepto. Por un lado, el *American Law Institute* publicó el *Restatement (Second) of Torts* en el que suprimió los párrafos relativos a los secretos empresariales porque consideró que, si bien se relacionan con el Derecho de daños, era una institución mucho más amplia y que presenta vínculos —con la misma intensidad e incidencia— con otras muchas ramas del Derecho⁵³⁴. Y, por otro lado, se aprobó, al fin, tras casi diez años de preparación⁵³⁵, la UTSA —aunque fue modificada en 1985—.

Como se señala en el preámbulo de esta norma uniforme, dos fueron las razones que aconsejaban su promulgación y su adopción por parte de los diferentes estados: i. la desaparición de cualquier referencia en el nuevo *Restatement* y, por lo tanto, la falta de recopilación de cualquier novedad desde el año 1939⁵³⁶; y ii. la confusa jurisprudencia que se había desarrollado debido a una poco clara recopilación del Derecho existente. Entre los objetivos de esta nueva «norma» se encontraba la necesidad de una definición del concepto de «secreto empresarial» que fuera clara y coherente⁵³⁷. Y, en efecto, se intentó acometer, al fin, la tarea de definir y conceptualizar qué era un secreto empresarial.

2. La definición de la UTSA

Debido al carácter de la UTSA, aunque ha sido adoptada por la práctica totalidad de los estados —solo falta por aprobarla Nueva York, aunque tiene el proyecto legislativo en marcha—, hay matices en las regulaciones adoptadas y en sus definiciones que hacen que no se pueda tratar

⁵³² Una organización que tiene por objetivo principal la redacción de leyes modelo y leyes uniforme para que los diversos estados que conforman Estados Unidos las tomen como referencia para regular materias de su competencia y conseguir una cierta uniformidad en todo el país. Ahora bien, del mismo modo que el *American Law Institute*, esta organización no forma parte del poder legislativo. Es una organización que promueve la uniformidad del Derecho, procurando que los diversos estados adopten las normas que ellos aprueban. No obstante, los comisionistas son elegidos por los propios estados y territorios de Estados Unidos. Una vez aprobada una ley uniforme o una ley modelo, cada estado es libre de adoptarla sin ninguna modificación, de adoptarla con modificaciones atendiendo a sus particularidades o no adoptarla.

⁵³³ Sobre este desarrollo histórico, entre otros, *vid.* GETTINGS (2007, pp. 429 y ss.) y PACE (1995, pp. 427 y ss.).

⁵³⁴ *Vid.*, v. *gr.*, NASHKOVA (2023, p. 641), quien recuerda que la posición del *American Law Institute* se sustentaba en el hecho de que el Derecho de los secretos empresariales había alcanzado un grado de sustantividad amplísimo que lo hacía alejarse de su fundamento inicial en torno a los daños.

⁵³⁵ El primer proyecto fue publicado en 1968.

⁵³⁶ Varios autores [v. *gr.*, DOLE (2014, pp. 97 y ss.) y BONE (2001, pp. 99 y ss.)] han considerado que la eliminación de la materia de los secretos empresariales del *Restatement* fue el hecho que desencadenó que se publicara la UTSA en ese mismo año, cuando, antes de la publicación del *Restatement (Second)*, no parecía probable que se publicase en 1979.

⁵³⁷ ROWE y SANDEEN (2021, pp. 28 y 29).

de un modo totalmente uniforme el concepto de «secreto empresarial». No obstante, a pesar de ello, aquí trataremos en un primer momento la conceptualización del secreto empresarial en la UTSA como un todo, sin entrar en las diferenciaciones, para posteriormente incidir en estas divergencias y si realmente han tenido algún impacto⁵³⁸.

2.1. La conceptualización a través de los factores del Restatement

CONCEPTO. Como no podía ser de otro modo, la primera sección de la UTSA está dedicada a las definiciones de los conceptos que en su día se consideraron fundamentales para intentar encontrar la tan ansiada armonización o unificación de todo el Derecho sobre los secretos empresariales. Así, se dispone en la sección 1.4. que el secreto empresarial es

«una información, incluida una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso, que: i. tiene un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que puedan obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización; y ii. es objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para que se mantenga su carácter secreto»⁵³⁹.

Esta definición, la primera relativamente positivizada de los secretos empresariales, ha tenido una influencia exorbitada. No solo fue acogida por la práctica totalidad de los estados de Estados Unidos⁵⁴⁰ en sus respectivas leyes estatales, sino que tanto el Acuerdo ADPIC como la Directiva de Secretos Empresariales o nuestra ley la han seguido casi a pie juntillas. Sin duda, estamos ante una definición que ha marcado el devenir de una parte del Derecho, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora bien, ¿implica esto que sea un aspecto que deba ser celebrado? Esta definición parte del *Restatement*⁵⁴¹, en concreto, de su lista y de sus factores. Y, de nuevo, volvemos, entonces, a la misma cuestión: pragmatismo de la definición frente a corrección dogmática y teórica⁵⁴².

⁵³⁸ Por tal razón, los casos que se analicen, aunque en ellos realmente se hace referencia a las leyes estatales, los interpretaremos como si hicieran referencia a la norma uniforme, salvo que, por sus singularidades, consideremos que deba reseñarse que se trata de una especificidad de la norma de un determinado estado y que, por tanto, no se puede realizar una generalización de su conclusión.

⁵³⁹ La traducción propuesta utiliza los términos que habitualmente se emplean en el ordenamiento jurídico español para permitir que la definición sea comprendida sin dificultades. A modo de ejemplo, en la UTSA se utiliza el término «proper means», cuya traducción literal sería «medios propios», y de este modo ha sido traducido alguna vez por la doctrina española [vid., v. gr., LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 193)]. No obstante, ya que en España nuestras normas no recogen con esa terminología los «improper means» y los «proper means», entiendo que se aproxima más a su significado en español la utilización del término «medios lícitos», vinculándose a su vez con la caracterización de las conductas que se consideran violaciones de los secretos empresariales en la Ley de Secretos Empresariales, que utiliza la licitud e ilicitud de las conductas para determinar que se puedan adoptar diversas medidas de protección.

RISCH (2007, p. 7) critica esta definición por considerar que no es del todo clara. Él propone una definición mucho más simple: «todo tipo de información que tiene valor porque no se conoce de manera general».

⁵⁴⁰ Es cierto que en algunos casos, como se ha indicado, hubo ciertas variaciones, pero, a grandes rasgos, es sustancialmente la misma. Además, incluso en Nueva York, estado que no la ha adoptado todavía, sus tribunales siguen la definición establecida en la UTSA.

⁵⁴¹ Entre otros muchos, vid. DOLE (2016, p. 92)

⁵⁴² Al final, la conceptualización de los secretos empresariales bien podría ser una versión teórica de la construcción del famoso campanario de Pisa o de la Torre Garisenda de Bolonia: unos malos cimientos en un suelo inestable provocan

LOS PORQUÉS. Las normas uniformes no tienen por qué ser un reflejo de la realidad jurídica de las resoluciones judiciales de los tribunales de los estados, a diferencia de los *Restatements*, que son meras recopilaciones. Sus redactores son libres de partir de las bases asentadas por los tribunales o buscar la solución que consideren más adecuada científicamente para la creación de un régimen jurídico específico y armonizado, en este caso, de los secretos empresariales. Entre las diversas opciones, se escogió partir de los principios del *Common Law*, tal y como se observa de manera clara en el preámbulo de la UTSA⁵⁴³.

Esto responde a una visión pragmática del Derecho. Si la regulación que se proponía en la UTSA se parecía a la seguida en los diversos estados, era más probable que los legisladores de estos decidieran adoptar la nueva regulación propuesta⁵⁴⁴. En cambio, si esta implicaba un giro copernicano en la materia o, simplemente, se alejaba de lo que de manera tradicional se había interpretado y aplicado, era probable que los legisladores se mostraran reacios a adoptarla⁵⁴⁵. Y por ello se construyó un concepto que partía de lo establecido en el *Restatement*, que

que durante siglos se tema que llegue el momento en el que se vengán abajo, al mismo tiempo que se hacen esfuerzos incommensurables para evitar que, efectivamente, se caigan. Lo mismo sucede con los secretos empresariales, pues, con una base repleta de errores e inconcreciones, hemos construido un concepto que aguantará cualquier embiste.

⁵⁴³ En el preámbulo de la UTSA se recoge que esta norma «codifica los principios básicos del *Common Law* de los secretos empresariales». DOLE (2010, p. 410) señala que «[l]a UTSA fue propuesta [...] para colmar la laguna creada por el *Restatement (Second)*, partiendo de los principios del *Common Law* reflejados en el *Restatement (First)*».

⁵⁴⁴ Precisamente en el preámbulo de la UTSA se indica que el *Restatement* era la “norma” más ampliamente aceptada en las diversas jurisdicciones en materia de secretos empresariales. Se ha indicado [v. gr., KLITZKE (1986, pp. 555 y 556)], además, que hubo un interés de ciertos grupos de presión —sobre todo, asociaciones de abogados y de gestores de propiedad intelectual— de que el nuevo sistema continuase el camino marcado por el *Common Law*. Aunque no incidamos en este factor, presenta una enorme importancia. ¿Por qué ese interés? ¿A qué se debió? Parece ser que fueron varias las razones que justificaron este interés. En primer lugar, cuestiones económicas, ya que los litigios sobre secretos empresariales, por lo general, eran sumamente costosos. En segundo lugar, por el viraje jurisprudencial acaecido tras el caso *Erie Railroad Company v. Tompkins*, 304 US 64 (1938). Con anterioridad a este caso, se entendía que los tribunales de distrito federal, en virtud de la denominada jurisdicción de diversidad, podían desarrollar un cuerpo de *Common Law* federal cuando tuvieran que analizar supuestos en los que estuvieran implicados ciudadanos de diferentes estados, además de que se dieran otros requisitos, como era superar un determinado umbral cuantitativo, aunque en el caso no hubiera cuestiones propiamente federales. Así, por ejemplo, si el caso versaba sobre secretos empresariales, podían los mencionados tribunales desarrollar un *Common Law* federal. Ahora bien, con esta decisión la Corte Suprema de los Estados Unidos —con la que rompía con la reiterada jurisprudencia en la materia— señaló que en estos casos la normativa que se debía aplicar era la ley del estado en cuestión, sin posibilidad de desarrollar ese cuerpo legal federal, afirmando de manera rotunda que «[n]o existe un *Common Law* general federal. El Congreso no está facultado para declarar normas sustantivas de *Common Law* aplicables en un Estado, ya sean de carácter local o “general”, ya se trate de Derecho privado o de una parte del Derecho de daños. Y ninguna cláusula de la Constitución pretende conferir tal poder a los tribunales federales». Es demoledor, en este sentido, el comentario al respecto de ROGERS (1964, p. 757), quien afirma: «Entonces llegó *Erie*... que obligaba a los tribunales federales a aplicar la ley del estado en el que tenían su sede y se produjo el caos. Había cuarenta y ocho soberanías diferentes, las decisiones de cuyos tribunales eran la única ley. El *corpus* de decisiones federales, que llevaba cincuenta años evolucionando, no era vinculante ni para los estados ni para los tribunales federales. Nadie sabía cuál era la ley» [sobre este caso y su importancia, igualmente, vid. SANDEEN (2019A, pp. 423 y ss.)]. Y, en tercer lugar, por evitar cambiar el *statu quo* creado bajo la anterior normativa —aunque esta no fuera totalmente eficiente—. Sobre estas cuestiones, entre otros, vid. KAPCZYNSKI (2022, pp. 1367 y ss.) y O'REAGAN (2017, pp. 121 y ss.).

⁵⁴⁵ Esta misma perspectiva es defendida por DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 39), quien señala que cuanto más próxima fuera la norma uniforme al Derecho existente en los estados, «más posibilidades tendría de ser adoptada por estos últimos y contribuir así al efecto armonizador que se pretendía».

constituye su base⁵⁴⁶. Y, si bien es cierto que cuanto más parecida fuera la norma propuesta al Derecho preexistente, más probable sería que los diversos estados la adoptaran, es necesario cuestionarse si realmente esa posición de la propuesta armonizada fue la más adecuada para esta materia jurídica.

En su día se ponderó y parece que se vieron más ventajas que desventajas a este punto de partida. Y con la perspectiva de los años que han transcurrido, posiblemente desde la teoría fue una opción cortoplacista —consiguieron que prácticamente todos los estados tuvieran una regulación sustancialmente coincidente, pero tras más de cuarenta años desde que fue aprobada se sigue discutiendo qué es un secreto empresarial—, pero desde la práctica fue un rotundo éxito: se armonizó la materia y se continuó en la senda de dotar de soluciones reales a los problemas existentes en el mercado.

LOS ANTIGUOS FACTORES DEL *RESTATEMENT*. En su apartado correspondiente se observó cómo el *Restatement* estableció seis factores, ni exclusivos, ni excluyentes, que podían ser tomados en consideración para valorar si una información podía ser considerada secreto empresarial. También se señaló que mayoritariamente los tribunales habían acudido a estos factores para valorar la existencia de un secreto empresarial. Y, siguiendo esta estela, la UTSA parte también de estos factores, aunque no de todos —solo de cinco— y no de manera totalmente literal. La definición de la UTSA, si dejamos a un lado el listado de posibles objetos, se compone de dos requisitos acumulativos que recogen cinco de los factores señalados⁵⁴⁷:

(I) Que tenga «un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida [la información] y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que puedan obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización»⁵⁴⁸. Este requisito o presupuesto de la UTSA parte de tres de los factores del *Restatement*:

⁵⁴⁶ KLITZKE (1980, p. 286).

⁵⁴⁷ Se sigue, en este sentido, la clasificación realizada por SANDEEN (2010, pp. 520 y 521). Una propuesta similar ha sido desarrollada por DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 39).

⁵⁴⁸ Las normas estatales de California, Illinois y Oregón no contemplan en la definición de «secreto empresarial» que la información no deba «ser fácilmente accesible por medios lícitos». El artículo 1 de la norma californiana dispone simplemente, respecto del primer requisito, que «tenga un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocido por el público o por otras personas que pueden obtener un valor económico de su divulgación o utilización». Y en un sentido coincidente se regula en los artículos 1 de las respectivas leyes de Illinois y Oregón. Más complejo es el caso del artículo 74 del *Colorado Code*, en el que se obvia no solo el mismo inciso que en las normas, por ejemplo, de California, sino que, además, se omite la referencia a que la información sea generalmente conocida, señalando que «[p]ara estar ante un secreto empresarial, su titular debe haber tomado medidas para evitar que el secreto esté disponible para personas distintas de las seleccionadas por el propietario para tener acceso al mismo con fines limitados».

En California, sus tribunales han concluido que una información puede ser secreto empresarial, aunque sea fácilmente accesible, siempre que, como es obvio, no haya sido determinada por los competidores, es decir, que estos no hayan llegado a desarrollarla de manera independiente —piénsese, por ejemplo, en una fórmula química guardada como secreto, pero que los competidores han sido capaces de determinar o de conocer su composición—. Sin embargo, a esta primera idea han añadido que, aunque no se contemple en la norma, la facilidad de la determinación puede ser utilizada como una defensa en caso de que se acuse a un sujeto de apropiación indebida del secreto. Es decir, para determinar que estamos ante un secreto empresarial, no es necesario que no sea fácilmente accesible, pero, al mismo tiempo, si lo es, podrá ser utilizado para demostrar que no se estaba ante un secreto empresarial [*vid.*, v. *gr.*, *Abba*

- i. «el grado en que la información es conocida fuera de su negocio».
- iv. «el valor de la información para [el titular] y sus competidores»⁵⁴⁹.
- vi. «la facilidad o dificultad con la que otros podrían adquirir o replicar lícitamente la información».

(II) Que la información sea «objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para que se mantenga su carácter secreto». Este presupuesto refleja dos de los factores del *Restatement*:

- ii. «el grado en que es conocido [el secreto empresarial] por los empleados y por otras personas involucradas en su negocio»⁵⁵⁰.
- iii. «el alcance de las medidas adoptadas por [su titular] para proteger la información secreta».

En la definición propuesta por la UTSA se construye el concepto de «secreto empresarial» reconociéndole, en un primer estadio, una gran amplitud al afirmar que se trata de una información⁵⁵¹ y, posteriormente, se limita al establecer dos requisitos que necesariamente deben ser cumplidos por las informaciones. No obstante, aunque no se señale de una manera totalmente clara, del conjunto de los requisitos establecidos se deduce que un paso previo es la comprobación de que efectivamente la información sea secreta, erigiéndose en realidad en

Rubber Co. v. Seaquist, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991)]. En cambio, los tribunales de Illinois [*vid. Office Mates 5 v. Hazen*, 234 Ill. App. 3d 557 (Ill. App. Ct. 1992)] concluyeron que cuando una cierta información esté fácilmente disponible para los competidores a través de medios competitivos lícitos, «no habrá ningún interés protegible».

Ahora bien, si analizamos ese concreto matiz y lo ponemos en relación con los restantes requisitos que se establecen en la UTSA, podemos llegar a la conclusión de que la falta de mención expresa no debería suponer una divergencia entre los diferentes conceptos que recogen las normas estatales. Realmente, la expresión suprimida forma parte de un todo mayor o, mejor dicho, se puede reconducir a algunas de las menciones que sí que se han mantenido. Por ejemplo, si no se incluye expresamente la facilidad en la determinación del secreto, esta puede analizarse desde la perspectiva de las medidas razonables, puesto que si la información era fácilmente accesible y el titular de la información no estableció estas medidas, atendiendo a sus circunstancias, difícilmente podrá mantenerse que es un secreto empresarial. Si es fácilmente accesible, será necesario compensarlo con medidas razonables de protección, las cuales, generalmente, deberán ser mayores —en cantidad y calidad— que en aquellos casos en los que estemos ante una información secreta difícilmente determinable a través de medios lícitos.

⁵⁴⁹ Aunque volvamos posteriormente a la plasmación de este factor en la UTSA y en las normas posteriores, conviene destacar ya en este momento que, frente a la inconcreción del valor que debía tener la información según el *Restatement*, la UTSA parte del valor económico de la información, no del valor comercial —como se pretendía en un primer momento por los redactores—, lo que evidencia que el valor de un secreto empresarial no solo debe ser comprendido en unos términos estrictos comerciales, sino que debe entenderse en un sentido amplio. Así, por ejemplo, de una información negativa difícilmente se podrá afirmar que tenga un valor comercial, pero sin problema podrá decirse que tiene un valor económico. Así, los redactores de la UTSA decidieron intentar que bajo la definición de «secreto empresarial» cupiera toda información que tenga un valor económico —es decir, traducible en términos monetarios— por el simple hecho de ser secreta.

⁵⁵⁰ Este factor realmente se puede contemplar en ambos requisitos de la UTSA. Desde la perspectiva del segundo requisito, es lógico que, para proteger el secreto empresarial, sea necesario que dentro de las medidas razonables haya un cierto control sobre el conocimiento del secreto por parte de los empleados y colaboradores. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del primer requisito de la UTSA, el conocimiento por un gran número de personas —que no es necesario que lo conozcan, aunque sean trabajadores— puede implicar que la información no sea lo suficientemente secreta. No obstante, entiendo que la correlación real se da con este requisito de la UTSA, puesto que el conocimiento por parte de los trabajadores de los secretos empresariales es una consecuencia necesaria en la mayoría de los casos de los sistemas de producción o comercialización. Y, por tanto, la clave de tal conocimiento no está en que efectivamente lo conozcan, sino en que se adopten las medidas necesarias para que, aun conociendo la información, no puedan utilizarla de ningún modo. Es decir, el establecimiento de medidas razonables para evitar que la información pueda ser utilizada.

⁵⁵¹ KLITZKE (1980, pp. 287 y 288).

la piedra angular de la construcción del concepto⁵⁵², puesto que si no se puede sostener que la información es secreta, no importa la concurrencia de los requisitos que se establecen.

DIFERENCIAS. A pesar de que la UTSA parte de los factores del *Restatement*, la regulación contemplada no es totalmente coincidente.

(I) Frente al carácter orientativo de los factores del *Restatement*, en este caso estamos ante requisitos que son necesarios que se den para que pueda hablarse de secreto empresarial⁵⁵³. Es decir, si entendiéramos la UTSA como una norma vinculante, implicaría que la información que no cumpla los requisitos señalados no sería un secreto empresarial. Gracias a este cambio, en caso de seguirse la construcción propuesta, se consigue reducir la incoherencia que los tribunales habían mostrado a la hora de interpretar los diferentes factores y las relaciones entre ellos⁵⁵⁴. Son requisitos que sí o sí deben ser cumplidos para otorgar protección⁵⁵⁵.

Este cambio de paradigma implica, sin embargo, una dificultad añadida. Bajo la UTSA, los tribunales deben valorar de manera independiente cada uno de los dos requisitos, sin posibilidad de compensar uno con otro, como se hacía bajo las indicaciones del *Restatement*, y sin posibilidad de ignorar uno de ellos si se considera que, dadas las circunstancias de la información, no puede cumplirse el otro por ser incompatible con su naturaleza. Al mismo tiempo, era posible que los diversos factores se solapasen entre sí, mientras que ahora es necesaria una clara identificación de cada uno de ellos.

Lo cierto es que los factores nunca se configuraron pensando en que un día pudieran ser considerados requisitos y, por tal razón, utilizaban fórmulas genéricas, amplias y difusas. Se tenía un holgado margen de aplicación. Al convertir lo que no era obligatorio en obligatorio, sin realizar los oportunos cambios en lo concerniente a su vaguedad, nos encontramos con una serie de requisitos comunes, basados en ideas imprecisas y sin que se haya realizado un estudio pormenorizado de las bases y fundamentos de la protección y de las razones de esta obligatoriedad. Es decir, buscando una mayor uniformidad, se convirtió en obligación lo que era simplemente orientativo⁵⁵⁶, continuando en ese viaje definitorio a la deriva por no saber ni

⁵⁵² Se observa claramente en el caso *Pope v. Alberto-Culver Co.*, 296 Ill. App. 3d 512 (Ill. App. Ct. 1998), en el que se señala que «[b]ajo la UTSA, el hecho de que la información que se pretende proteger pueda calificarse de secreto empresarial se centra fundamentalmente en el carácter secreto de dicha información»; o en el caso *Den-Tal-Ez, Inc. v. Siemens Capital Corp.*, 566 A.2d 1214 (1989), en el que se indicó que si se debía analizar la posible apropiación indebida de un secreto empresarial, el punto de partida no debe situarse en el análisis de una posible relación de confidencialidad, «sino si, de hecho, existía una información secreta que se podía apropiarse indebidamente».

⁵⁵³ SANDEEN (2010, p. 521).

⁵⁵⁴ SANDEEN (2005, pp. 129 y 130). Al final, debido a la falta de carácter vinculante del *Restatement*, no se podía evitar que los tribunales libremente decidieran utilizar e interpretar los factores del modo que tuvieran por conveniente y, por lo tanto, nada había que pudieran hacer para intentar que se produjera una evolución coherente del Derecho de los secretos empresariales. En definitiva, se trata de un problema de previsibilidad de la decisión judicial y, por tanto, de costes para la empresa que desconoce a qué atenerse en su relación con los secretos empresariales.

⁵⁵⁵ Cuestión distinta es si esos requisitos son interpretados coherentemente o no lo son.

⁵⁵⁶ Como señala DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 40), la falta de definición y de claridad determinó que la jurisprudencia que debía enfrentarse a estos nuevos requisitos estuviera sometida a un elevado grado de incertidumbre en lo relativo «a la interpretación que debe realizarse de los distintos elementos de la nueva definición: ¿Cómo debe fijarse el umbral del valor independiente? ¿Se cumple el requisito del valor económico desde el mismo momento en que

de dónde se parte, ni a dónde se ha de llegar. La transformación de unos factores en requisitos implica que, ante cada posible secreto empresarial, se deberá verificar la concurrencia en la información de cada uno de ellos, a pesar de que en la UTSA se sigan utilizando unos términos difusos que no permiten conocer exactamente qué implica o significa cada requisito⁵⁵⁷.

(II) En segundo lugar, el único factor que no fue recogido por la UTSA de una manera clara fue el quinto, «la cantidad de esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información»⁵⁵⁸. La supresión de este factor de manera independiente era coherente con las líneas que desde otras áreas de la propiedad intelectual se estaban marcando⁵⁵⁹. Con su eliminación se establece que el esfuerzo no es lo que se protege, que la información no se convierte en secreto empresarial

la información no es conocida de manera general (como parece implicar la expresión “por no ser generalmente conocida”)? ¿Son independientes entre sí el requisito de valor y el requisito de secreto?».

⁵⁵⁷ Aunque no faltan autores [v. gr., POOLEY (2022A, p. 700)] que han alabado el cambio de los factores a los requisitos, indicando que «disponiendo de definiciones legales, estos factores de más de ochenta años nos persiguen como zombis, mantenidos vivos por la repetición acrítica de una resolución a otra. [...] Ya es hora de abandonar los “seis factores”».

⁵⁵⁸ A pesar de lo que se sostiene en el texto, bien podría considerarse que este factor del *Restatement* se recoge igualmente en la UTSA. Téngase en cuenta que el coste —en términos de esfuerzo o monetarios— de la obtención del secreto empresarial puede ser entendido como un elemento determinante de que la información no es fácilmente accesible por medios lícitos. Al final, si la obtención de la información fue realmente costosa, quizá se deba —aunque no tenga por qué deberse— a que no es fácilmente accesible. Sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que este elemento del *Restatement*, dado que no tiene un encaje perfecto, podría ser utilizado por los tribunales como una orientación a la hora de determinar precisamente el requisito de la UTSA. En este sentido, en el caso *Bond v. Polycycle, Inc.*, 127 Md. App. 365 (Md. Ct. Spec. App. 1999), el tribunal analizó todos los factores del *Restatement*, a pesar de que el estado de Maryland ya contaba con su propia versión de la UTSA, y respecto de la inversión o coste señaló que «[b]ueno, aunque se ha gastado más de medio millón de dólares [el titular del supuesto secreto empresarial], el señor Bond [el supuesto infractor] ha gastado un tercio de esa cantidad. Por tanto, también ha realizado un gran esfuerzo». En esta resolución judicial, lo cierto es que el tribunal no solo debería haberse olvidado de los factores del *Restatement* y analizar el concepto desde la perspectiva de la normativa de su estado —como mucho debería haber tomado los factores como un apoyo—, sino que interpretó de manera incorrecta el factor, pues el coste o el esfuerzo del desarrollo de la información no lo utilizó para señalar que efectivamente el titular de la información había realizado una notable inversión, sino para determinar que el supuesto infractor también se había esforzado —en términos económicos— suficientemente como para que su esfuerzo no pudiera ser reprobado absolutamente.

⁵⁵⁹ Aunque sea posterior a la publicación de la UTSA, y aunque se dé en materia de derechos de autor, es ampliamente conocido el caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991), el cual conviene traerlo a colación porque resume en gran medida la jurisprudencia anterior existente, que se remonta a los tiempos previos a la UTSA, y permite comprender las razones por las que el esfuerzo no recibe protección alguna desde el prisma de la protección de la propiedad intelectual —a pesar de que ética o moralmente pueda ser lógica su protección—. En el caso, la empresa *Rural* tenía una obligación contractual de desarrollar guías telefónicas —nuestras ya extintas páginas blancas— de los distritos del estado de Kansas —generalmente, rurales— en los que prestaba el servicio de telefonía. *Feist* quería realizar una guía telefónica de todo el estado y para ello pidió permiso a varios operadores para utilizar sus directorios y todos accedieron a ello, salvo *Rural*, que se negó. *Feist* decidió utilizar sus listines telefónicos igualmente y fue demandada por violación de los derechos de autor de la primera. El tribunal concluyó que «[p]uede parecer injusto que gran parte de los frutos del trabajo del compilador puedan ser utilizados por otros sin compensación. [...] No obstante, e]l objetivo principal de los derechos de autor no es recompensar el trabajo de los autores, sino promover el progreso de las ciencias y de las artes. [...] En lo que respecta a una compilación fáctica, suponiendo que no exista expresión escrita original, solo pueden protegerse la selección y la disposición realizadas por el compilador, pero los hechos en bruto pueden copiarse libremente. Este resultado no es ni injusto ni desafortunado. Es el medio por el cual los derechos de autor promueven el progreso de la ciencia y el arte. [...] Esta decisión no debe interpretarse como una degradación de los esfuerzos de *Rural* por compilar su directorio, sino más bien como una aclaración de que los derechos de autor recompensan la originalidad, no el esfuerzo». A pesar de que la jurisprudencia en la materia fue vacilante durante gran parte del siglo XX, esta línea doctrinal —mayoritaria en la actualidad— se remonta hasta el caso *Baker v. Selden*, 101 US 99 (1879).

por ser sumamente costosa de obtener, sino que se protegerán tanto informaciones que no requirieron ningún esfuerzo intelectual o económico como informaciones costosas, porque lo que importa es que se cumplan los presupuestos que la UTSA recoge.

(III) En tercer lugar, desaparece toda referencia al requisito de uso continuado que se señalaba en el *Restatement* —aunque no como factor—. La UTSA extiende la protección de las informaciones a todas aquellas que reúnan los requisitos señalados, aunque no estén siendo utilizadas, ya fuera por no haber tenido la oportunidad, ya fuera porque no se cuentan con los medios necesarios para ello⁵⁶⁰, ya fuera porque se trata de informaciones que no pueden ser utilizadas. Con este cambio, está claro que —ahora sí— se permite la protección como secreto empresarial de los denominados secretos negativos⁵⁶¹, es decir, aquellas informaciones que precisamente indican que un determinado proceso no da cierto resultado y cuyo valor deriva del hecho de que para llegar a esa conclusión se ha debido realizar una investigación que ha supuesto un coste que el competidor, si se apropia de la información, no deberá asumir, aprovechándose del esfuerzo ajeno —si lo realiza a través de medios ilícitos— y del valor que la información tiene tanto para él como para su titular o para cualquier otro competidor, adquiriendo, en definitiva, una posición ventajosa⁵⁶².

Como derivación de lo sostenido, hay un cambio sustancial en la comprensión de qué puede ser un secreto empresarial. Bajo las pautas del *Restatement* se diferenciaba entre las informaciones que podían ser secretos empresariales y aquellas otras informaciones que, siendo empresariales y secretas, no podían ser consideradas secretos empresariales —generalmente, por falta de uso o por ser su utilización esporádica—. Con la nueva configuración de la UTSA, la información que puede ser protegida como secreto empresarial no es solo la utilizada de manera continua, sino aquella que, aun sin ser utilizada, entre otros requisitos, tiene valor, real o potencial, por el hecho de ser secreta⁵⁶³. Y ese valor se puede dar tanto en informaciones que son utilizadas constantemente como en otras que son utilizadas en ocasiones contadas o en informaciones que no son utilizadas en ningún momento, pero que podrán ser utilizadas, si se quiere, en el futuro⁵⁶⁴.

Esto, no obstante, puede plantear un problema añadido. Al suprimir este requisito, la configuración de la información que puede ser un secreto empresarial ya no presenta ningún

⁵⁶⁰ Vid., v. gr., *Olson v. Nieman's Ltd.*, 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998).

⁵⁶¹ HENDERSON (1987, p. 553). En el mismo sentido, vid. KHOURY (2014, pp. 431 y ss.). Precisamente en el comentario a la sección 1 de la UTSA, los redactores señalaron que «[l]a definición incluye información que tiene valor desde un punto de vista negativo; por ejemplo, los resultados de investigaciones largas y costosas que demuestran que un determinado proceso no funciona podrían ser de gran valor para un competidor». El conocimiento de si cierto camino o proceso no va a dar los frutos esperados puede tener un cuantioso valor porque implicaría no invertir en ello tiempo y dinero que se podrían destinar a otros posibles caminos.

⁵⁶² Es decir, su valor reside en el hecho de que su titular ya sabe que es un camino infructuoso, frente al competidor que, si quiere comprobar su efectividad, deberá asumir todos los costes y gastos que sean necesarios para averiguar su efectividad.

⁵⁶³ POOLEY (2022A, p. 693) considera que el logro más importante de la UTSA es que «solucionó el problema que habían creado los redactores del *Restatement*, volviendo a incluir en el ámbito del “secreto empresarial” toda la información que tenga un valor “real o potencial” para una empresa, en lugar de solo los procesos o dispositivos “en uso continuo”».

⁵⁶⁴ Vid. los comentarios al respecto de KLITZKE (1980, pp. 288 y ss.).

límite distinto de meras consideraciones fácticas, en cierto modo, graduables. Toda información puede ser considerada secreto empresarial si concurren en ella los requisitos, circunstanciales a la información, lo que implica que, si se interpreta de un modo amplio la definición, «[p]rácticamente no existe ninguna categoría de información que, siempre que esté protegida contra su divulgación, no pueda ser considerada secreto empresarial»⁵⁶⁵. Ahora bien, ¿es realmente un inconveniente? Como se vio en el primer capítulo⁵⁶⁶, en nuestra opinión, una de las funciones del secreto empresarial es precisamente ser el cajón de sastre de la protección de las informaciones empresariales y solo con una definición tan amplia será posible que cumpla dicha función.

(IV) En cuarto lugar, la UTSA, si bien se inspiró en el listado que se establecía en el *Restatement*, incluyó una lista que difiere en ciertos *objetos*. Así, se decidió no incluir en el listado de posibles objetos las listas de clientes⁵⁶⁷, pero se incluyeron otros como programas, métodos y técnicas. ¿Tiene alguna incidencia real esta distinción? Partiendo del hecho de que la lista no es exclusiva, solo orientadora, ni los añadidos realizados implican que todos esos objetos sean secretos empresariales, ni las omisiones suponen que lo que no esté incluido en el listado deje de ser un secreto empresarial⁵⁶⁸. En definitiva, habrá que estar al concreto cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.

2.2. La conservación de un dilema sin visos de solución

2.2.1. Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual

Una constante que hemos querido hacer patente es que se construyó un nuevo Derecho, el de los secretos empresariales, sin tener claro cuál era el lugar que debía ocupar en el complejo engranaje jurídico. La UTSA podría haber intentado clarificar la cuestión y señalar un posicionamiento claro que permitiera comprender cuáles eran las bases sobre las que el secreto empresarial se construía jurídicamente. En lugar de ello, optó, igual que el *Restatement*, por inclinarse en ciertos momentos por una aproximación a la competencia desleal —lugar casi

⁵⁶⁵ *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (Iowa 1993). En este caso realmente se toma esta idea de COLLIN (1988, pp. 545 y ss.), quien, en relación con la norma sobre secretos empresariales de Ohio y analizando gran parte de la jurisprudencia existente, llegó a la conclusión de que toda información podía ser un secreto empresarial.

⁵⁶⁶ *Vid. supra* capítulo I.III.

⁵⁶⁷ Objeto que sí que ha sido incluido en la norma de, por ejemplo, Texas, Ohio o Pensilvania.

⁵⁶⁸ Se recordó, por ejemplo, en el caso *American Paper Packaging Products v. Kirgan*, 183 Cal. App. 3d 1318 (Cal. Ct. App. 1986). El tribunal indicó que no podían «estar de acuerdo con el argumento de los demandados de que el hecho de que la norma no incluya las listas de clientes en su definición de secretos empresariales representa una exclusión intencional de las mismas. El lenguaje [de la norma] es inclusivo, no exclusivo». En el mismo sentido, *vid.* los comentarios de DOLE (2017, p. 475). Si se ahonda en las distinciones en cuanto al listado, podemos encontrar que la norma estatal de Alaska lo eliminó completamente, mientras que en la norma de Ohio se señala que un secreto empresarial puede ser «cualquier información científica o técnica, diseño, proceso, procedimiento, fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o mejora, o cualquier información o planes comerciales, información financiera o listado de nombres, direcciones o números de teléfono». Variaciones que no producen efecto alguno, pues son listados orientativos. Lo determinante es demostrar que la información es secreta y que se cumplen los restantes requisitos señalados en la norma, sin importar si la información que se mantiene secreta encaja en el listado que se propone.

ontológico del secreto—, mientras que en otros se decantaba por una protección propia de la propiedad intelectual —lugar práctico y útil—.

APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA DESLEAL. Los redactores de la UTSA decidieron acercar la normativa de los secretos empresariales al régimen de la competencia desleal —o, mejor dicho, no alejarse de ella—. Los redactores de la UTSA en los comentarios a la primera sección —la que contiene las definiciones básicas⁵⁶⁹— indicaron que una de las ideas que encontramos tras la protección de los secretos empresariales es precisamente «el mantenimiento de estándares de ética comercial». Aunque la ética, la moral, la lealtad y la honestidad no sean términos plenamente coincidentes, no se puede negar que todos ellos tienen un sustrato común, pues no dejan de ser, o de buscar, o de ponderar las relaciones humanas entre el bien y el mal. Por ello, la referencia a la ética comercial, como si de un imperativo categórico se tratase, nos evoca necesariamente la fundamentación sobre la que se construye la competencia desleal⁵⁷⁰.

Ya se evidenció en su momento, además, que si se opta por esta perspectiva en la construcción de un nuevo Derecho, no es necesario que se deba definir hasta el último detalle del concepto sobre el que recae la protección, pues lo importante es la definición de las conductas y de las circunstancias que determinan que sean contrarias a la ética comercial. Y, quizá, por esta razón, en la UTSA se amplió el concepto de «secreto empresarial», eliminándose el requisito de uso, para así resultar omnicomprendivo de todo tipo de información empresarial.

Estas pequeñas notas, en efecto, parecen aproximar el régimen jurídico del secreto empresarial a la competencia desleal y alejarlo de la propiedad intelectual⁵⁷¹. O, al menos, aparentemente.

APROXIMACIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. A pesar del no distanciamiento que se acaba de señalar, encontramos en la UTSA otras tantas notas que acercan el régimen jurídico de los secretos empresariales a la propiedad intelectual, pues directamente comienza su preámbulo

⁵⁶⁹ «Medios impropios», «apropiación indebida» y «secreto empresarial». Realmente se define, también, el término «persona» a continuación de «apropiación». No obstante, la virtualidad de este concepto es más bien limitada en lo que a la construcción de esta materia se refiere. La definición propuesta en la UTSA para «persona» no deja de ser una definición general que, en su caso, permite identificar una gran multitud de sujetos diversos que pueden ser titulares de un secreto empresarial o que pueden llevar a cabo su apropiación.

⁵⁷⁰ Como se comentó en el capítulo primero [*vid. supra* capítulo I.II.1.1].

⁵⁷¹ Se ha argumentado [*vid. DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 40)*] que este acercamiento a la competencia desleal se observa también en el orden en que se contemplan las definiciones dentro de la sección 1 de la UTSA. De esta suerte se ha indicado que el orden utilizado —«medios impropios», «apropiación indebida», «persona» y «secretos empresariales»— es sintomático de la disminución de relevancia de la posición que defiende que los secretos empresariales son una institución de la propiedad intelectual, pues la postergación a la última posición responde a la preponderancia de su cercanía a la competencia desleal que presta más atención, precisamente, a las conductas. Ahora bien, esa argumentación sin ningún tipo de evidencia es un brindis al sol. ¿Realmente el orden que se siguió responde a la importancia que tiene cada uno de los conceptos definidos en la sección? ¿Y por qué se ha de asumir que se siguió un orden decreciente? ¿Acaso no pudo seguirse el denominado orden nestoriano de la retórica? Esta teoría, que tiene su origen en la colocación de las tropas realizada por Néstor en la guerra de Troya, indica que, si se busca la efectividad de la argumentación, el que sea más importante de todos debe estar en último lugar, el siguiente en importancia debe ocupar la primera posición y, entre uno y otro, los restantes. Puestos a elucubrar sobre la posición de las definiciones, ¿qué determina realmente que el legislador siguió un criterio u otro, cuando no hay ninguna prueba que lo evidencie ni en los trabajos preparatorios, ni en los comentarios que contiene la UTSA, ni en los comentarios que hicieron a la norma con posterioridad sus redactores [*vid., v. gr., DOLE (2010)*]? En definitiva, una argumentación bastante endeble.

comparando los secretos empresariales con las patentes⁵⁷². Y reitero la pregunta que ya planteé a raíz de mis reflexiones en torno al *Restatement*: si no presentaran parecidos razonables, similitudes prácticas, ¿realizaríamos una comparación entre ambos, entre las patentes y los secretos empresariales?⁵⁷³

Pero no solo encontramos esta comparación, sino que la definición del secreto empresarial comienza nuevamente, igual que la del *Restatement*, con una enumeración, con una lista de posibles objetos sobre los que recae el secreto empresarial, lo cual recuerda, por ejemplo, al listado del § 101 del *US Code*, en el que, al definir las invenciones patentables, indica que podrán consistir en «cualquier proceso, máquina, creación o composición», es decir, un listado de objetos sobre los que puede recaer la protección otorgada a las patentes en caso de que el objeto cumpla los restantes requisitos establecidos en la normativa. Y, sobre todo, esta identificación de un objeto la observamos cuando se señala que el secreto empresarial consiste en una información a la que se le añaden los diversos requisitos; información que, al ser descrita tan ampliamente, engloba cualquier tipo relacionado con una empresa⁵⁷⁴.

No solo eso, sino que la positivación del requisito del valor económico del secreto empresarial nos recuerda que tiene un elemento patrimonial en su base, suponiendo una diferencia con el *Restatement*, donde se hablaba de ventaja frente al competidor. Se pasa, por tanto, de considerar que el secreto empresarial otorga una ventaja a que lo que debe suceder es que el secreto empresarial tenga un valor económico, en definitiva, monetario⁵⁷⁵. En este sentido, la identificación de que tiene un objeto y que este tiene un contenido esencialmente económico, a la vista de que el titular de la información tiene un poder —aunque no total— sobre la información que posee, que le permite impedir que otros se aprovechen de ella ilícitamente, ¿no implica la asimilación del secreto empresarial con un derecho subjetivo patrimonial? Incluso el término que se utiliza para calificar las conductas de ilícitas, «*misappropriation*», es decir, «apropiación o uso indebido», necesariamente implica la existencia de *algo* que puede ser apropiado o utilizado, en definitiva, un objeto.

⁵⁷² El preámbulo comienza del siguiente modo: «Una patente válida proporciona un monopolio legal durante diecisiete años a cambio de la divulgación pública de una invención. Sin embargo, si los tribunales finalmente deciden que la Oficina de Patentes emitió una patente indebidamente, una invención habrá sido revelada a los competidores sin el correspondiente beneficio. En vista del número sustancial de patentes que son invalidadas por los tribunales, muchas empresas ahora optan por proteger información comercialmente valiosa apoyándose en la ley estatal de protección de secretos empresariales». Así lo señala, por ejemplo, JOHNSON (2010, pp. 564 y 565), cuando indica que «[l]a idea de los secretos empresariales como una especie de propiedad intelectual está íntimamente ligada al proyecto de la UTSA. Las primeras palabras que se recogen en la UTSA son una comparación con la patente». Aquí encontramos, como se desarrolló [*vid. supra* capítulo I.III.1], una de las claves del sistema de los secretos empresariales: proteger toda clase de información, en cualquier circunstancia.

⁵⁷³ En el preámbulo se vuelve a afirmar que «[l]a UTSA codifica los principios básicos de la protección de los secretos empresariales del *Common Law*, preservando sus diferencias esenciales del Derecho de patentes». Si tomamos como referencia constante el Derecho de patentes, ¿es ello muestra de que estas y los secretos empresariales comparten la misma naturaleza jurídica? Y si la respuesta a ello es afirmativa, ¿por qué razón los redactores de la UTSA no optaron por posicionarse de una manera clara en cuanto al fundamento jurídico de la protección de los secretos empresariales y prefirieron optar por una equidistancia no del todo acertada?

⁵⁷⁴ KLITZKE (1980, p. 286).

⁵⁷⁵ Sobre esta cuestión, igualmente, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 192).

Y si ahondamos en las partidas que resultan indemnizables —como se hará en el capítulo cuarto⁵⁷⁶— nos encontramos con el hecho de que en la UTSA se contempla la posibilidad de que, en lugar de acudir a la indemnización del lucro cesante y del daño emergente, el cálculo de los daños se realice mediante la denominada regalía hipotética, típica de las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual —y exclusivamente contemplada en ellas—⁵⁷⁷.

2.2.2. La perpetuación de la falta de fundamento

De nuevo, como en el caso del *Restatement*, se construyó un concepto —una regulación, en general— sin tener claro cuál era la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, sin conocer con exactitud si estábamos ante una institución propia de la competencia desleal o de la propiedad intelectual. Está claro que puede relacionarse con ambas, pues solo hay que observar las marcas que se encuadran en el ámbito de la propiedad intelectual, a pesar de que una de sus funciones principales —o la principal y original— es evitar la confusión en el mercado de los productos al permitir diferenciar el origen de unos y otros. No obstante, en el momento en que se construyó el derecho sobre la marca, hubo unanimidad al indicar que las bases y fundamentos de este derecho se encontraban dentro de las funciones y finalidades propias de la propiedad intelectual —de ahí la enorme importancia que tiene la identificación clara de la marca para poder protegerla, sobre todo cuando ahondamos en las marcas no tradicionales—. Si se tiene claro su encaje, se construye el concepto partiendo de él y, entonces, se podrá comprender la institución como un entramado complejo lleno de aristas que lo enlazan con otras materias jurídicas. Pero para llevar a cabo todo ese proceso es necesaria la claridad, evitando configurarlo como un *totum revolutum* y, si no se alcanza tan preciada virtud, no queda otra opción que, en pocas palabras, confiar en que, en una especie de *laissez faire* jurídico, sea el ordenamiento el que se encargue de determinar ante qué estamos y de configurarlo de manera coherente, correcta y adecuada.

Los redactores de la UTSA no fueron conscientes de la importancia que su trabajo iba a tener; de que el concepto que desarrollaron iba a ser el germen del concepto de «secreto empresarial» a nivel internacional, primero, y, poco a poco, en cada uno de los ordenamientos jurídicos de los diferentes estados. El problema de ello reside en que se construyó el concepto partiendo de los pronunciamientos del *Common Law*, recopilados en el *Restatement*, sin que nadie se hubiera planteado precisamente, desde una perspectiva científica, cuál era la razón de ser de los secretos empresariales, cuál era la *ratio legis* de estas nuevas normas. Al final, crearon una obra, con un fundamento pragmático, que les permitió alcanzar el propósito de la uniformidad, aunque sin posibilidad alguna de que el secreto empresarial fuera redefinido a partir de su propia naturaleza, de sus funciones y de sus finalidades⁵⁷⁸. Si su único objetivo era la

⁵⁷⁶ Vid. *infra* capítulo IV.II.

⁵⁷⁷ Sobre el origen de la regalía en el ordenamiento jurídico estadounidense, *vid.* RYAN (2015, pp. 193 y ss.). Se han encontrado muestras en la jurisprudencia de la utilización de esta forma de calcular los daños desde el caso *Hayden v. Suffolk Mfg. Co.*, 11 F. Cas. 900 (C. C. D. Mass. 1862), considerado el primer caso en Estados Unidos en que se utilizó, siendo en sede de patentes.

⁵⁷⁸ Sobre estas cuestiones, *vid supra* capítulo I.II., I.III y I.IV.

uniformidad, está claro que lo consiguieron, sin tener en cuenta si durante el camino se producía algún tipo de sacrificio, pues debieron pensar —en caso de que se lo planteasen— que el fin justificaba los medios.

En la elaboración de la definición no se tuvieron en cuenta ni la finalidad que en teoría deberían cumplir los secretos empresariales, ni la función que se debería desempeñar. No se reflexionó en torno a los objetos que podían constituir los secretos empresariales. No se cuestionó si el cambio de unos factores orientativos y difusos a unos requisitos obligatorios —aunque sea redundante—, igualmente difusos, podía plantear algún problema en el intento de conocer y comprender qué eran los secretos empresariales. Y reitero lo que ya se ha señalado en varias ocasiones: las imprecisiones pueden servir si deseamos configurar los secretos empresariales como una suerte de cláusula de cierre del sistema en la que encajen todas las creaciones que no tengan acomodo en las figuras clásicas de protección, pero para poder utilizar esas imprecisiones, sin que realmente supongan un perjuicio para el titular de la información, es necesario que la definición se hubiera basado en la razón de ser de los secretos empresariales, en sus fundamentos, en sus funciones y en sus finalidades. Solo de ese modo tendríamos realmente una figura, un derecho, sin un alto grado de incertidumbre, que permitiera proteger con cierta seguridad la información que su titular tanto aprecia.

Aunque todavía no hayamos analizado en profundidad cada uno de los requisitos que se contemplaron en la UTSA, simplemente de sus enunciaciones —verbigracia, «valor económico», «generalmente conocido» o «medidas razonables»— podemos observar cómo no son conceptos unívocos⁵⁷⁹. El objeto jurídico protegido, por tanto, se construye sobre una serie de requisitos confusos, oscuros y enigmáticos. Y lo reitero otra vez: la confusión no sería inadecuada, buscando ser la cláusula de cierre del sistema —que es lo que sucede en realidad, tal y como se ha comentado—, si pudiéramos interpretar cada uno de los requisitos de acuerdo con una línea inspiradora clara. Aunque parezca una menudencia, el alcance, por ejemplo, del término «medidas razonables» desde la perspectiva de la competencia desleal no es idéntico —o, al menos, no está presidido por los mismos principios— que desde el estudio de la propiedad intelectual. Asimismo, avanzando el análisis de los requisitos, a vuelapluma, se puede observar cómo algunos, aun siendo requisitos independientes, se solapan⁵⁸⁰, mientras que otros presentados como un único requisito parecen esconder varios⁵⁸¹.

El problema de esto es que, ante la indefinición⁵⁸², los tribunales de los diferentes estados los han ido interpretando de manera diversa y nos encontramos, como se verá posteriormente, con

⁵⁷⁹ Es más. La utilización de complementos como «generalmente» o «razonables» aumenta la complicada determinación de qué información puede ser secreto empresarial.

⁵⁸⁰ Piénsese, por ejemplo, en el hecho de que la información deba ser secreta y que la información esté sometida a medidas razonables para evitar que otro pueda acceder a ella. ¿Son realmente independientes? ¿O si es secreta es porque hay medidas razonables?

⁵⁸¹ Piénsese en el primer requisito de la UTSA, que de un simple vistazo se ve que engloba varios, pues no solo se debe demostrar que tenga un valor económico, sino que ese valor económico sea por ser secreto que, a su vez, exige que la información no sea generalmente conocida, ni que sea fácilmente accesible por medios lícitos.

⁵⁸² Duramente criticada, por ejemplo, por GRAVES y MACGILLIVRAY (2004, pp. 275 y ss.).

situaciones en las que una misma información y con circunstancias coincidentes ha sido considerada secreto empresarial en un determinado estado, mientras que en otro no lo ha sido por entender que no se había cumplido, por ejemplo, el requisito de las medidas razonables⁵⁸³.

De esta suerte, la normativa sobre los secretos empresariales —en concreto, su definición— no encontró un equilibrio adecuado entre una definición amplia que proporcione unas pautas generales, unos requisitos claros y unas finalidades y funciones a las que el secreto y su protección den respuesta⁵⁸⁴.

Y, de este modo, la definición —indefinida— se plasmó en prácticamente todas las legislaciones de los estados de Estados Unidos de América⁵⁸⁵, saltó a nivel internacional a

⁵⁸³ Esto, a su vez, presenta una ventaja y una desventaja. El inconveniente es la incertidumbre que se crea —el desconocer si se está ante un secreto empresarial y la interpretación que del requisito y de su cumplimiento se haga por los tribunales—, mientras que la ventaja es el hecho de que su vaguedad, flexibilidad e imprecisión permitió, en mi opinión, una rápida expansión del concepto —aun siendo no muy acertado— a nivel internacional, puesto que si hubiera sido más rígido podrían haberse negado a acogerlo ciertos ordenamientos jurídicos, implicando escollos insalvables. En cambio, al ser un concepto tan flexible, quienes sean más reacios al concepto pueden aplicarlo más restrictivamente o, todo lo contrario, más ampliamente para que ciertas informaciones quepan o dejen de caber. Quizá, si hubieran creado un concepto de «secreto empresarial» sólido, sin fisuras, con una fundamentación clara, habría sido imposible su extensión por todo el mundo. ¿Es posible crear un concepto con las características señaladas? Se me antoja imposible o francamente complicado. Los intentos definitorios de la doctrina no han sido especialmente fructuosos. Por ejemplo, SUÑOL LUCEA (2009, p. 191) lo definió como «toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran». Sigue siendo una definición repleta de incertidumbres, pues se sigue haciendo depender de gran cantidad de elementos que no están claramente delimitados *ex ante*, sino que se deberá atender a las circunstancias concurrentes que, además, serán analizadas tras haberse producido la violación.

⁵⁸⁴ Así se pronuncia de manera rotunda, por ejemplo, JAMIESON (1993, pp. 526 y 527).

⁵⁸⁵ Una muestra de esta enorme influencia, incluso dentro de Estados Unidos, es el hecho de que en 1995 se publicase el *Restatement (Third) of Unfair Competition*, cuyo § 39 define el secreto empresarial como «cualquier información que pueda utilizarse en las actividades de una empresa y que sea suficientemente valiosa y secreta como para brindar una ventaja económica real o potencial sobre otros». Este concepto, claramente, parte de los requisitos que se plasmaron en la UTSA —así se reconoce en los comentarios de esta recopilación y lo ha destacado la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, ROWE y SANDEEN (2021, p. 45) y KITCH (1996, pp. 661 y 662)]—, pero simplifica la construcción de la definición, con la ampliación de su objeto, difuminando lo que puede ser o no ser secreto empresarial —como es lógico, al encontrarse en sede de competencia desleal—. Entre las diferencias con la UTSA podemos señalar que las medidas razonables exigidas como requisito en la norma uniformada, en este *Restatement*, vuelven a ser consideradas un mero factor. Ahora bien, en el momento en el que se publicó este *Restatement*, era tal la influencia de la UTSA que no ha tenido prácticamente en esta materia ningún respaldo en los tribunales o en los legisladores estatales. Y esta falta de influencia se da, a pesar de su gran calidad y de que realiza un exhaustivo tratamiento de la materia, pero en esta ocasión —como en tantas otras— el tiempo fue un factor que jugó en su contra. En el mismo sentido, la influencia de la definición de la UTSA se observa tanto en la EEA como en la DTSA, pues, en ambos textos, aunque con pequeños matices que las diferencian, parten de aquella definición. A modo de ejemplo, en la DTSA se define el secreto empresarial como «cualquier clase de información financiera, comercial, científica, técnica, económicas o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programa, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas y procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, ya se almacenen o compilen física, electrónica, gráfica, fotográficamente o por escrito, si: a. su propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y b. la información tiene valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y no ser fácilmente accesible a través de medios lícitos por otra persona que pueda obtener valor de su divulgación o uso». Una definición que claramente parte de la de la UTSA, al completarla con ciertos matices, pero en la que tampoco se ha realizado el esfuerzo de determinar cuál es la razón de ser de esta protección, de esta concreta figura jurídica.

través del Acuerdo ADPIC⁵⁸⁶, como se verá en el siguiente subapartado, y llegó a prácticamente todos los estados industrializados⁵⁸⁷, mostrando una enorme influencia, en lo que a nosotros nos afecta, tanto en la Directiva comunitaria como, lógicamente, en la Ley de Secretos Empresariales. No obstante, a pesar de las innumerables críticas que se puedan realizar a este concepto, hay un hecho que descuella sobre los restantes y que aquí se repetirá en sucesivas ocasiones, pues entendemos que es una de las claves de este sistema de protección: la imprecisión ha erigido al secreto empresarial en el cierre del sistema, aprovechando cada recoveco para que las informaciones empresariales que no son protegidas por otras instituciones encuentren su acomodo en un concepto tan sumamente esquivo.

Es cierto que esto se ha conseguido asumiendo un coste —una cierta inseguridad con contradicciones en las resoluciones judiciales—, pero si se ponderasen las ventajas y desventajas, a la vista de la complejidad —y heterogeneidad— de las informaciones que subyacen a él y a la vista de que su sustrato es eminentemente casuístico —dos informaciones del mismo tipo, según las concretas circunstancias, pueden ser o no ser secreto empresarial⁵⁸⁸—, asaz probablemente ganaría la practicidad de la definición, a pesar de sus contornos nada claros, tal y como lo demuestra la cada vez mayor utilización de este derecho por parte de los agentes del mercado en Estados Unidos.

3. La homogeneización internacional a través del Acuerdo ADPIC

CUESTIONES INTRODUCTORIAS. El Acuerdo ADPIC ha desempeñado un importantísimo papel en el ordenamiento jurídico internacional, en general, en lo que a la propiedad

⁵⁸⁶ Aunque no se analice, en el Acuerdo NAFTA —como se vio, primer acuerdo internacional que trató la protección de los secretos internacionales y que vinculó a los Estados Unidos de América, Canadá y México— se definieron los secretos empresariales, siguiendo la definición de la UTSA, como la información que «sea secreta en el sentido de que no es, en su conjunto o en la configuración y montaje precisos de sus componentes, generalmente conocida o fácilmente accesible para las personas que normalmente manejan el tipo de información en cuestión», que «tenga un valor comercial, real o potencial, porque es secreta» y que «la persona que tiene su control legal ha tomado medidas razonables dadas las circunstancias para mantenerla en secreto».

⁵⁸⁷ Aunque nos centremos en la perspectiva de España-Unión Europea, la influencia de la definición de la UTSA se observa en una gran cantidad de países —entre otras razones gracias al Acuerdo ADPIC— como son Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los países asiáticos —incluyendo a Japón o India, entre otros, y resultando paradigmático el ejemplo de China que en el artículo 9 de su Ley de Competencia Desleal define el secreto empresarial como aquellas informaciones «técnicas, operativas o comerciales que son desconocidas para el público y que tienen un valor comercial, habiendo tomado el titular de los derechos las medidas de confidencialidad correspondientes para mantenerlas secretas», país que, además, en el artículo 123 de su Código Civil establece, desde el año 2021, que el secreto empresarial es un derecho de propiedad intelectual—, los países centroamericanos y sudamericanos —incluso en Cuba— o ciertos países africanos. Con carácter general sobre el concepto, con incidencia en diversos países, *vid.* KELLEZI, KILPATRICK y KOBEL (2017). Para una comparativa con Japón, *vid.* LANDMAN (2019) y KAISER (2013). Sobre el concepto en China, *vid.* CHEN (2022) y J. A. LEE, LIU y HUANG (2022); en Australia, *vid.* KAPNOULLAS y CLARKE (2005); en Perú, *vid.* RODRÍGUEZ GARCÍA (2014); en Cuba, *vid.* RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ *et al.* (2021); en México, *vid.* RANGEL ORTIZ (2024; 2023).

⁵⁸⁸ Como se verá, el carácter secreto se entiende que es relativo. Por tanto, puede ser que un determinado proceso no sea considerado secreto empresarial en la industria petroquímica por ser conocido y utilizado por la mayoría de las industrias, pero sí que lo sería en la industria farmacéutica, en el caso de que solo una empresa fuera conocedora de las ventajas médicas de un proceso de aquella otra industria.

intelectual⁵⁸⁹ se refiere y, en particular, en materia de secretos empresariales⁵⁹⁰, pues su artículo 39 planteó por primera vez la protección de los secretos empresariales —o, siguiendo los términos utilizados en la norma, «información no divulgada»⁵⁹¹— en un texto supranacional que vinculó a más de 3 países⁵⁹². Empero, en este concreto lugar, hemos de centrarnos, de todo lo que él contiene, en el apartado segundo de este precepto, el cual se encarga de su definición y conceptualización. En el precepto se define el secreto empresarial como la información que cumpla tres requisitos:

- (i) Que «sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión».
- (ii) Que «tenga un valor comercial por ser secreta».
- (iii) Y que «haya sido objeto de medidas razonables, [dadas] las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla».

La definición claramente recuerda a la que se contiene en la UTSA, aunque con ciertas diferencias que conviene resaltar. Ahora bien, antes de ello, es necesario tener en cuenta dos circunstancias:

- (i) El hecho de que el Acuerdo ADPIC establecía la obligación de que todos los estados parte protegiesen de manera uniforme los secretos empresariales en sus territorios, lo cual implica que nos cuestionemos si Estados Unidos, a pesar de ser el promotor de este concreto artículo, no lo llegó a cumplir hasta el año 2016, momento en el que promulgó la DTSA, ya que, hasta dicho año, contaba con leyes federales de índole penal, pero no civiles y con una norma uniforme que algunos estados habían adoptado, mientras que los legisladores de los restantes se resistían⁵⁹³ —aunque, como se comentará posteriormente, la vaguedad del concepto y de la protección determinan que el cumplimiento de las obligaciones sea igualmente difuso—. Y resulta, como poco, llamativo que precisamente el país que promovió la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC haya sido uno de los que más tiempo ha tardado

⁵⁸⁹ No tenemos ninguna duda si afirmamos que la propiedad intelectual constituye el ejemplo paradigmático de la globalización jurídica, pues se trata de una de las ramas en la que más se han aproximado los regímenes jurídicos de todos los países del mundo buscando una regulación homogénea y armonizada.

⁵⁹⁰ El Acuerdo ADPIC es la auténtica piedra angular del sistema internacional de protección de los secretos empresariales y el que, en cierto modo, ha determinado la actual concepción del secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico interno [señalaba GÓMEZ SEGADE (1995, p. 3) que «es innegable que dicho Acuerdo representa el intento más ambicioso de regular y proteger adecuadamente los distintos tipos de bienes inmateriales en todo el mundo»], constituyendo el primer acuerdo internacional no bilateral ni regional que otorgó protección directa a los secretos empresariales, y siendo el primer acuerdo internacional en la materia del que fue parte España.

⁵⁹¹ Volveremos a la cuestión sobre la divergencia terminológica en el Acuerdo ADPIC en este mismo capítulo más adelante.

⁵⁹² Se ha llegado a afirmar [C. M. CORREA (2020, p. 351)] que la regulación de los secretos empresariales que en él se contiene es una de las «innovaciones más significativas aportadas por el Acuerdo ADPIC».

⁵⁹³ Al respecto, *vid.* los comentarios críticos de REICHMAN (1993B, pp. 236 y ss.).

en dar cumplimiento a la obligación que asumió al ser parte de este tratado internacional⁵⁹⁴.

(ii) La influencia que tuvo en la construcción del concepto del secreto empresarial es destacable, cuestión a la que dedicamos el siguiente subapartado.

3.1. La propuesta estadounidense

La historia del desarrollo del Acuerdo ADPIC y cómo se fraguó en medio de un delicado equilibrio de poderes, resulta fundamental para entender las decisiones que se adoptaron en él⁵⁹⁵. No obstante, debido a la amplitud que podría presentar esta cuestión, en esta ocasión nos centraremos únicamente, como paso previo a analizar la definición, en el papel que desempeñó Estados Unidos en la incorporación de la regulación de los secretos empresariales y, en concreto, en la incorporación de la definición que de estos se contenía en la UTSA⁵⁹⁶. La cuestión principal, por tanto, es la comprensión de esta situación y por qué razón se impuso el posicionamiento del país norteamericano, prácticamente, sin ninguna modificación. Dos razones fueron las que determinaron la inclusión de la materia de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC y solamente una —consecuencia de las dos anteriores— la que justificó la adopción del modelo estadounidense.

3.1.1. La inclusión de los secretos empresariales

La incorporación de esta materia no fue sencilla. El Acuerdo ADPIC tenía como objeto la regulación de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y como un anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; y su negociación presentó una gran complejidad debido a la existencia de dos posiciones confrontadas, dos polos opuestos en lo que a la consideración de la propiedad intelectual se refiere, representados, por un lado, por Estados Unidos⁵⁹⁷ —y el

⁵⁹⁴ Posiblemente porque el interés de los Estados Unidos de América era, sobre todo, evitar que en los restantes ordenamientos jurídicos se considerase lícita la violación de secretos empresariales estadounidenses.

⁵⁹⁵ Uno de los estudios más completos sobre este proceso y las tensiones existentes entre los diversos bloques puede verse en G. E. EVANS (1994, pp. 137 y ss.). En 1947 se aprobó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del que España no formó parte, y, aunque no tuvo la amplitud inicialmente querida, ni contuvo una referencia directa a la propiedad intelectual, fue en su seno, en las sucesivas rondas que se fueron realizando, donde se fraguó el Acuerdo ADPIC. Además, en 1967 se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organización internacional que con posterioridad, en 1974, se integró en la estructura de la ONU y que se convirtió en un agente clave en la protección internacional de la propiedad intelectual, pero sin ser capaz de consensuar un avance efectivo en la protección de esta materia para que se adaptase a las nuevas exigencias comerciales, al representar en su funcionamiento y estructura los problemas derivados del mundo polarizado que dejó la Segunda Guerra Mundial y las cada vez mayores diferencias entre bloques geopolíticos. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* DRAHOS (1995, pp. 6-15), OMAN (1994, pp. 2 y ss.), REICHMAN (1993B, pp. 173 y ss.) y E. SIMON (1993, pp. 268-270).

⁵⁹⁶ Téngase en cuenta que incluso el primer impulso para incluir la protección de los secretos empresariales en un tratado internacional se encontró en un grupo de empresarios estadounidenses que presionaron al gobierno de su país para que buscara la forma de implantar un modelo protector. Sobre ello, *vid.* CHOATE (2005, pp. 220 y ss.)

⁵⁹⁷ La protección internacional de la propiedad intelectual se convirtió en una cuestión de Estado. *Vid.*, v. *gr.*, MORFORD (1989). El país se vio presionado por un grupo grande de empresarios que buscaban una protección internacional de su

resto de países industrializados, sobre todo, por la antigua Comunidad Económica Europea, Canadá, Suiza y las antiguas colonias anglosajonas—, partidario de la inclusión de los secretos empresariales⁵⁹⁸ —cuyo interés por ella se encontraba en el hecho de que, a diferencia de otros bienes, cuya exportación puede ser vigilada con facilidad, el flujo de informaciones difícilmente puede ser controlado—, y, por otro lado, por los países en vías de desarrollo e industrialización, reacios a esta inclusión. Un choque entre dos posiciones enfrentadas que no fue fácil de solventar. Dos razones fueron las que determinaron que imperase la posición de Estados Unidos.

UNAS CUESTIONES PREVIAS. Los países en vías de desarrollo, en un principio, se negaron a incluir una regulación amplia de la propiedad intelectual, en general, porque consideraron que únicamente en el Acuerdo ADPIC debían regularse las cuestiones estrictamente relacionadas con el comercio, es decir, solamente se debían contemplar aquellas materias relacionadas con la propiedad intelectual que pudieran constituir barreras para el comercio internacional, pero no su regulación completa, a diferencia de la posición de los países desarrollados e industrializados que defendían una regulación tanto sustantiva como procesal de la propiedad intelectual. El rechazo de aquellos países se fundamentaba en un temor a no poder competir con los países más avanzados y que la protección que se trataba de imponer —o, al menos, negociar— impidiera que escalasen hasta convertirse en países desarrollados; temían que la protección uniforme produjera el mantenimiento de las posiciones que ya ostentaban⁵⁹⁹.

El problema de estas posiciones contrarias es que, a la vista de los países que formaban cada bloque, el acuerdo solo podía salir adelante si se conformaban mayorías amplias, lo que implicaba, en definitiva, que o las partes cedían o se continuaría sin un régimen internacional, que era necesario tanto para unos como para otros, pues era insostenible que el comercio internacional careciera de una protección mínima⁶⁰⁰. Esto desembocó en que los países en vías

propiedad intelectual, lo que implicó, a su vez, que estos grupos de presión terminaran siendo los que dictasen el compás de las negociaciones del país norteamericano. *Vid.* BILZI (1989, pp. 343-351).

⁵⁹⁸ Conviene recordar que el panorama protector internacional no era nada halagüeño para los países industrializados, ya que las previsiones, por ejemplo, del Convenio de París eran totalmente inadecuadas para los nuevos tiempos, presididos por un componente tecnológico y global —también, cada vez más, inmaterial—. Los cambios socioeconómicos que se fraguaron durante la segunda mitad del siglo XX determinaron que los países industrializados tuvieran problemas para proteger sus creaciones, en particular, las intelectuales. Todo ello provocó que claramente se tuviera un interés considerable en que se llegase a un acuerdo internacional que estableciera un nuevo marco y que, sobre todo, garantizara una efectiva protección. Sobre estos cambios, entre otros, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 68 y ss.).

⁵⁹⁹ *Vid.*, v. *gr.*, REICHAMN (1993, pp. 237 y ss.). En concreto, sobre la perspectiva de los países en vías de desarrollo, *vid.* VERMA (1998, pp. 723 y ss.), GANA (1996, pp. 735 y ss.), GAKUNU (1989, pp. 362 y ss.) y PRIMO BARGA (1989, pp. 244 y ss.); sobre la perspectiva de los países desarrollados, *vid.* ABBOTT (1989, pp. 689 y ss.). SANDEEN (2011, p. 537) advierte cómo ciertos países, sobre todo Brasil y Perú, plantearon grandes preocupaciones por la construcción de un régimen protector que no fuera equilibrado, que no contemplara una serie de límites que permitieran que los países más desarrollados obtuvieran el control de la innovación y que, además, esta innovación protegible se ampliara enormemente, impidiendo que los restantes países pudieran acceder a ella.

⁶⁰⁰ Con anterioridad al Acuerdo ADPIC, la protección de la propiedad intelectual y de los secretos empresariales en el comercio internacional era prácticamente inexistente, salvo contadas excepciones en las que encontrábamos normativas incompletas, ineficientes y fragmentarias. La mayoría de las regulaciones protectoras se limitaban a proteger los derechos de propiedad intelectual dentro de sus fronteras y respecto de sus nacionales. Los convenios anteriores, como el de Berna, no contaban con mecanismos efectivos para garantizar esta protección.

de desarrollo terminaron cediendo sobre esta inclusión⁶⁰¹, a cambio de que imperara su postura en materias que en aquel entonces eran más significativas para ellos, como fue la liberalización del sector textil y del agrícola⁶⁰². Sorteado este primer obstáculo⁶⁰³, apareció uno nuevo: ¿qué materias de la propiedad intelectual deberían regularse en el Acuerdo ADPIC?

El dilema no se planteó en torno a todas las figuras. Existía unanimidad alrededor de algunas de ellas, como los derechos de autor o las patentes, mientras que otras, como las indicaciones geográficas⁶⁰⁴ o los esquemas de trazado de los circuitos integrados⁶⁰⁵, despertaban los recelos, de nuevo, de los países en vías de desarrollo. Dentro de este segundo grupo, igualmente, se encontraban los secretos empresariales. ¿Por qué? Por el eterno debate de la naturaleza jurídica de los secretos empresariales y por la posibilidad de que los secretos empresariales supusieran un cortapisa a la evolución de la innovación en estos países⁶⁰⁶, tecnológicamente menos desarrollados que los industrializados, proclives a esta nueva clase de protección. Las negociaciones estuvieron en un punto muerto durante varios años y no fue hasta el año 1990 cuando se decidió que los secretos empresariales debían ser regulados en esta norma supranacional. ¿Cómo se consiguió que se incorporase la regulación de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC? Por dos razones principales.

CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DE LA PROPIEDAD. Los Estados Unidos de América, desde el inicio de las negociaciones, incidieron en la necesidad de que, para garantizar el libre comercio y el desarrollo económico, era esencial que se estableciera una protección fuerte de los derechos de propiedad intelectual, incluyéndose los secretos empresariales⁶⁰⁷. La India se

⁶⁰¹ Sobre estas negociaciones y sobre estas concesiones mutuas, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 74) y CORNISH y LIDDELL (2016, pp. 25 y ss.). Un resumen de las posiciones que ostentaron los diversos países de ambos bloques durante las negociaciones puede verse en la obra de WATAL y TAUBMAN (2015). Una posición sumamente crítica sobre los resultados de las negociaciones se puede ver en AOKI (1998, pp. 11 y ss.).

⁶⁰² Sobre estas dos concretas materias en el Acuerdo ADPIC, *vid.* FINK y PRIMO BRAGA (2001, pp. 403 y ss.), VIVAS-EUGUI (2001, pp. 703 y ss.) y GANA (1996, pp. 739 y ss.).

⁶⁰³ Aquí planteado de una manera brevísima y sencillísima, pero que, en realidad, fue un proceso largo y complejo que tardó casi cuatro años en aclararse. Desde el año 1986, con la Declaración de Punta del Este, hasta finales del año 1989, a raíz del movimiento de varios países en el verano de dicho año, y principios del año 1990, no hubo un acuerdo al respecto y durante ese periodo de tiempo las negociaciones estuvieron encalladas, sin que una gran parte del contenido del futuro acuerdo pudiera desarrollarse. Entre otros, *vid.* FLORY (1995, pp. 877 y ss.) y J. C. ROSS y WASSERMAN (1993, pp. 2260 y ss.).

⁶⁰⁴ Entre otros, *vid.* CONRAD (1996, pp. 11 y ss.) y HEALD (1996, pp. 635 y ss.).

⁶⁰⁵ Entre otros, *vid.* C. M. CORREA (1990, pp. 83 y ss.).

⁶⁰⁶ No faltaron países que en las negociaciones desconocían con exactitud en qué consistían los secretos empresariales. Posición hasta cierto punto lógica, pues, aunque los secretos son ampliamente utilizados en los más diversos ámbitos de la vida, los empresariales necesitan de un entramado industrial-empresarial desarrollado que permita su nacimiento. *Vid.*, *v. gr.*, los diferentes análisis de los países que participaron en las negociaciones en WATAL y TAUBMAN (2015). Por esa misma razón, GÓMEZ SEGADÉ (1974, *in fine*) entendía que una de las razones principales por las que en España no se había desarrollado la regulación de los secretos empresariales —o, en general, la de la competencia desleal— era debido a la poca industrialización existente en nuestro país durante, al menos, la primera mitad del siglo XX.

⁶⁰⁷ SANDEEN (2011, p. 540). En cambio, como ya se ha señalado, no faltaron países que entendieron que el Acuerdo ADPIC debía centrarse únicamente en la incidencia de los derechos de propiedad intelectual en el comercio y no en un intento de reforzar su protección. Así, MATTHEWS (2002, pp. 9 y ss.) señala cómo India y Brasil encabezaron a un grupo de países en vía de desarrollo que consideraron que el lugar en el que debía plantearse el aumento de la protección de los

posicionó en contra de la inclusión de los secretos empresariales como derecho de propiedad intelectual por considerar que se trataba de una figura propia de la competencia desleal y que, por lo tanto, debía quedar fuera de la regulación que se estaba construyendo⁶⁰⁸, postura a la que se unieron rápidamente otros países⁶⁰⁹ y que terminaron formando un contrapeso a los países desarrollados.

Ante el inmovilismo reinante en las negociaciones, Estados Unidos dio un paso al frente y cambió los términos de la discusión en torno a la inclusión del secreto empresarial en el concepto de «propiedad intelectual». Los países contrarios a su inclusión centraban el debate en el término «propiedad»⁶¹⁰, mientras que Estados Unidos lo varió⁶¹¹ y lo centró en el término «intelectual», intentando hacer ver que el secreto empresarial, como la patente, responde a la idea de impedir que otro se aproveche del esfuerzo ajeno intelectual, aproximándose a una interpretación lockeana de la propiedad⁶¹², la cual relaciona el objeto de este derecho con la idea del esfuerzo y del trabajo que se ha realizado para conseguirlo. Este cambio de posición, en cierto modo, comenzó a convencer a los países para que admitiesen la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC. La clave de este planteamiento es que puede servir tanto para defender que es una institución propia de la propiedad intelectual como para defender que pertenece a la competencia desleal, la cual, en definitiva, busca el mismo objetivo⁶¹³ —o, como se hace aquí, para defender que realmente pertenece a ambas—.

LA SISTEMÁTICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL. El segundo argumento utilizado para incluir los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC, a pesar de su aparente simpleza, fue el determinante: con un claro componente formalista, se esgrimió que el Convenio de París, primer texto supranacional encargado de la regulación de la propiedad intelectual junto con el Convenio de Berna, regulaba la protección de la competencia⁶¹⁴. Y si

derechos de propiedad intelectual era en la OMPI y no en este futuro tratado. En general, sobre la evolución de las reuniones en torno a los secretos empresariales, *vid.* KRASSER (1996, pp. 216 y ss.).

⁶⁰⁸ PIRES DE CARVALHO (2008).

⁶⁰⁹ A la posición de la India se sumaron posteriormente Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, México —a pesar de que este país ya contaba con una protección de los secretos empresariales en su tratado con Estados Unidos y Canadá—, Nigeria, Pakistán, Perú, Tanzania, Uruguay y Zimbabue. Sobre este desarrollo de la posición de los países en vías de desarrollo sobre la consideración de los secretos empresariales como derechos de propiedad intelectual, entre otros, *vid.* KRASSER (1996, pp. 218-220).

⁶¹⁰ Recuérdese que el concepto de «propiedad» en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón dista bastante del que, por lo general, se sigue en un sistema jurídico como es el español, de corte continental europeo. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* C. M. CORREA (2020, p. 367) y VANDELE (1980, pp. 325 y ss.).

⁶¹¹ Como ha señalado BAKARDJEVA ENGELBRECKT (1998, pp. 372-380), el empeño de los Estados Unidos de América fue tan grande que estuvo dispuesto a ceder en ciertos aspectos —doctrinales en su mayoría— con tal de conseguir la protección de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC.

⁶¹² *Vid.*, v. *gr.*, DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 75). SANDEEN (2011, p. 548) ha señalado que la clave de la aceptación de los secretos empresariales como parte del Acuerdo ADPIC se encuentra en la visión lockeana de la propiedad intelectual. Cuestión que se vio igualmente en el primer capítulo [*vid. supra* capítulo I.II.1.2].

⁶¹³ Sobre el cambio de posición y sobre las posturas contrapuestas, *vid.* VERMA (1998, pp. 725 y ss.).

⁶¹⁴ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 constituyó un hito fundamental en la historia jurídica de la propiedad intelectual, pues se convirtió en el primer texto supranacional no bilateral que la reguló ampliamente y sobre el que a la postre se cimentaron las bases de la futura legislación armonizada a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, disciplina que representa una de las pocas excepciones en las

aquel texto, origen de la protección a nivel internacional de estas materias, incluía una cuestión de la competencia desleal, cómo no iba a incluirlo, también, este nuevo acuerdo⁶¹⁵. De este modo, la propuesta de Estados Unidos —y en idéntico sentido la de la Comunidad Económica Europea o la de Canadá— señalaba que la protección de los secretos empresariales tenía su origen en el artículo 10.BIS del Convenio de París⁶¹⁶. Con la argumentación que se proponía, se conseguía evitar que el secreto empresarial fuera considerado en todo caso como un derecho de propiedad, pero, al mismo tiempo, no impedía que, si se quisiera, pudiera ser considerado de ese modo⁶¹⁷.

Se construyó, por tanto, una idea que propugnaba la protección de los secretos empresariales frente a las apropiaciones indebidas, aunque, nuevamente, mezclando fundamentos jurídicos propios de la competencia desleal y de la propiedad intelectual⁶¹⁸. No obstante, en este caso, esa mezcla tenía un objetivo claro: el utilitarismo de la regulación para convencer a los restantes países de la necesidad de proteger los secretos empresariales. Por eso se buscaron argumentos que pudieran servir para defender una posición u otra; porque solo se quería convencer de la necesidad de la protección y, así, posteriormente, vencerles en cuanto a su fundamentación. ¿Implicaba que se abrazaba un sistema propio de competencia desleal?⁶¹⁹ No.

que los diversos estados, de manera casi unánime, han cedido una pequeña parcela de su soberanía nacional, reflejada en el ejercicio del poder legislativo, para presentar cuerpos armonizados normativos o para asumir en sus ordenamientos jurídicos internos las pautas establecidas en los textos de carácter supranacional. En realidad, el CUP no contiene ninguna referencia directa a los secretos empresariales, ni en su redacción originaria de 1883, ni en las sucesivas revisiones o enmiendas. Su contenido se limita a una serie de reglas básicas sobre diferentes derechos de propiedad intelectual y sobre competencia desleal, pero sin mención a los secretos empresariales. De manera generalizada, se ha entendido que la protección de la figura que nos ocupa se encuadra en la cláusula general del artículo 10.BIS CUP, introducida en 1900, que se encarga de la promoción de la protección de la competencia desleal y en el que se señala una serie de actos prohibidos por atentar contra ella, pero sin recogerse específicamente la cuestión principal que nos atañe. Ahora bien, de manera tradicional, en el Derecho continental, la protección de los secretos empresariales se ha sustentado sobre la idea de los «usos honestos» a los que se refiere precisamente el artículo citado en su apartado segundo, expresión que es heredera de un cambio en la concepción de la competencia desleal. Entre otros, *vid.* BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 1121 y ss.) y BODENHAUSEN (1968, pp. 142 y ss.).

⁶¹⁵ *Vid.* SANDEEN (2011, pp. 548 y ss.) y PIRES DE CARVALHO (2008). Al final, la estrecha relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal provoca que ambas ramas del Derecho se interrelacionen constantemente y que sea habitual que unas y otras sean consideradas como dos especies de un género mayor. Así, por ejemplo, LADAS (1975, p. 427) sostenía que la competencia desleal era una de las disciplinas de la propiedad intelectual y, en España, VICENT CHULIÁ (2022, p. 2190) utiliza la denominación «Derecho industrial» para incluir la propiedad intelectual y el Derecho de la competencia.

⁶¹⁶ Recuérdese que el artículo 39 del Acuerdo ADPIC comienza señalando que se protegerá la información no divulgada para «garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.BIS del Convenio de París». La vinculación con el Convenio de París, cesión que realizó Estados Unidos, tiene, a su vez, origen en las propuestas de la Comunidad Económica Europea, ya que en sus países miembros estaba más extendida la vinculación de los secretos empresariales con la competencia desleal que con la propiedad intelectual en sentido estricto. Sobre esta concreta cuestión, entre otros, *vid.* REINBOTHE y HOWARD (1991, pp. 160 y ss.).

⁶¹⁷ C. M. CORREA (2020, p. 368). En un sentido coincidente, *vid.* J. C. ROSS y WASSERMAN (1993, pp. 2307 y ss.).

⁶¹⁸ No faltan autores que, sin embargo, consideran que la referencia al Convenio de París es una estrategia para conseguir que se incluyeran en el Acuerdo ADPIC los secretos empresariales, pero sin que, en ningún caso, tenga efecto alguno sobre su naturaleza jurídica. Sobre esta posición, *vid.* BRONCKERS y MCNELIS (2012, pp. 675-680).

⁶¹⁹ Ahora bien, no faltan autores que han entendido que la configuración que se realiza en el Acuerdo ADPIC implica que la protección de los secretos empresariales se encuadra dentro del Derecho de la competencia. *Vid.*, *v. gr.*, PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 335 y ss.).

¿Implicaba que se adentraba en la propiedad intelectual? Tampoco. Pero, al mismo tiempo, se podía dar la respuesta contraria a cada pregunta de manera razonada.

A partir del año 1990, los países que se negaron a la protección de los secretos empresariales comenzaron a aceptar la necesidad de su protección, siendo México el primero en realizar este cambio, indicando que, mediante su protección, se conseguiría fomentar no solo la asociación entre las empresas tecnológicas, sino también la transferencia de conocimientos entre ellas para el avance de la sociedad, constituyendo el único modo de que los países subdesarrollados consiguieran convertirse en países desarrollados⁶²⁰.

3.1.2. Las razones de la inclusión de la definición estadounidense

Esta aceptación tardía, empero, se transformó en un problema para los países en vías de desarrollo, ya que frustró cualquier intento de imponer sus posiciones o, al menos, se frustró cualquier posibilidad de influir en el régimen jurídico de los secretos empresariales y en la concepción que se proponía de ellos.

Durante los últimos años de la década de los ochenta del siglo XX, Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, a pesar de la negativa de incluir los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC, habían estado trabajando en el desarrollo de su regulación; reuniones a las que no acudieron los países en vías de desarrollo porque directamente se negaban a plantearse su incorporación en este nuevo texto internacional. Durante un lustro, las conversaciones en torno a los secretos empresariales surgieron de Estados Unidos, la antigua Comunidad Económica Europea, Canadá o Suiza. Estos fueron los Estados que discutieron el alcance de la protección del secreto empresarial a nivel internacional⁶²¹, siendo, lógicamente, una discusión más de carácter práctico que teórico, pues no importaban tanto las bases, sino los resultados.

⁶²⁰ Sobre este cambio de posición, *vid.* SANDEEN (2011, pp. 549 y ss.). La argumentación mexicana partía de un punto bastante lógico. Los países subdesarrollados carecen en gran cantidad de ocasiones de la tecnología necesaria para industrializarse. Las empresas de los países desarrollados no van a ceder o a prestar su tecnología a estas otras empresas si no existe ningún mecanismo que proteja su inversión. En cambio, si hubiera una regulación que permitiera proteger sus informaciones secretas, estarían, quizá, dispuestas a compartir su información con empresas de países subdesarrollados con el objetivo de que estas crecieran y contribuyeran al bienestar, progreso y avance de su país. Esta argumentación puede tener sentido —y lo tiene—. Así lo han defendido también, por ejemplo, FONT SEGURA (1999, p. 101) y MORFORD (1989, p. 341). No obstante, es hasta cierto punto utópica, pues, aunque las empresas no renuncien a una parte de su negocio, sino que lo expandirían a través de otras vías, como los contratos de cesión o de licencia de la información o la creación de filiales, resulta cuestionable creer que la existencia de esta protección determinaría que cedieran sus informaciones ante la posibilidad de crear competidores, sin saber hasta dónde podrían crecer. Pero esta clase de argumentaciones —todo sea dicho— terminaron convenciendo a los países. Sobre la globalización como factor desencadenante del Acuerdo ADPIC, *vid.* GANA (1996, pp. 773 y ss.) y GÓMEZ SEGADE (1995, pp. 38 y ss.).

⁶²¹ No obstante, los primeros países que trajeron la definición de la UTSA a la palestra fueron Suiza y la Comunidad Económica Europea y solo, posteriormente, fue incluida en la propuesta estadounidense. Esto se debió principalmente a que los grupos de presión empresariales estadounidenses no solo intentaron influir en su propio país, sino que también lo hicieron en los restantes países desarrollados, buscando la adopción de una norma similar a la de la UTSA. Curiosamente, la primera propuesta estadounidense se aproximaba más a la conceptualización realizada en el *Restatement* que a la contemplada en la norma uniformada. Sobre esta cuestión, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 80 y ss.).

Cuando, al fin, el resto de los países cedieron a la inclusión de los secretos empresariales, las negociaciones estaban tan avanzadas en términos generales, que no se podían permitir el comienzo de unas nuevas para tratar sobre la redacción y el planteamiento de una nueva figura. El tiempo jugaba en contra de todos, pero, sobre todo, en contra de los países menos industrializados, que querían obtener cuanto antes una protección adecuada de la propiedad intelectual que les permitiera verse favorecidos. Eran conscientes de que, dadas las posiciones antagónicas que podían representar, si decidían comenzar una nueva fase de reuniones sobre el alcance de la protección de los secretos empresariales, la aprobación del Acuerdo ADPIC y su aplicación podría verse postergada excesivamente en el tiempo. Por tanto, estos países cedieron cualquier influencia posible en las normas sobre secretos empresariales a cambio de una rápida aprobación⁶²².

Ahora bien, esta posición ha sido calificada de «error estratégico»⁶²³, ya que la negativa a la inclusión de los secretos empresariales y la negativa a negociar su protección implicó que los países en vías de desarrollo no tuvieran ningún tipo de influencia en la norma final. Como se ha afirmado por parte de la doctrina, «el mundo en vías de desarrollo permitió que el mundo desarrollado dictara los términos de las normas sobre secretos empresariales»⁶²⁴, ya que su insistencia continuada en que no eran una forma de propiedad intelectual determinó que no participaran en ninguno de los debates sobre los secretos empresariales. En cierto modo, la negociación del Acuerdo ADPIC en sus últimas etapas se convirtió en una especie de lucha entre dos bandos, en la que el poder y la fuerza terminaron imperando hasta el punto de que la última versión de texto fue propuesta como un todo o nada: o aceptaban tal cual estaba el último borrador o se terminaban las negociaciones y cualquier posibilidad de acuerdo⁶²⁵.

Así, se dio un cúmulo de circunstancias que determinaron, finalmente, que los secretos empresariales se incluyeran en el Acuerdo ADPIC y que se partiera de la regulación contenida en la UTSA. Y nuevamente sin plantear en ningún momento cuál era la naturaleza de estos nuevos derechos y, por tanto, sin que se definiera partiendo de ella, de su finalidad y funciones. La cuestión que subyace a toda esta situación es si una definición de un ordenamiento jurídico

⁶²² A diferencia de las negociaciones de los años ochenta, que están perfectamente documentadas, las que tuvieron lugar a raíz del año 1990 y que son las que más influyeron en la redacción del artículo 39 del Acuerdo ADPIC fueron poco documentadas, sin conocerse muy bien cuáles fueron los pasos dados, las conversaciones mantenidas... Se ha destacado por la doctrina que, para avanzar las negociaciones de una forma rápida, se optó por un modelo de reuniones informales y, en su mayoría, confidenciales entre pocos países para así, paulatinamente, ir recabando los apoyos necesarios para que saliera sin depender de reuniones formales, con publicidad y con posibilidad de que otros países se negaran a ciertos avances. Sobre el proceso de negociación durante estos años, *vid.* ADEDE (2003, pp. 23-35)

⁶²³ PIRES DE CARVALHO (2008).

⁶²⁴ SANDEEN (2011, p. 547). Estas mismas conclusiones las sostiene DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 79), quien sigue de manera clara la posición de la autora estadounidense.

⁶²⁵ *Vid.* MATTHEWS (2002, pp. 37 y ss.) y GERVAIS (1998, pp. 21-23). Este posible desenlace ya lo advirtieron HARTRIDGE y SUBRAMANIAN (1989, pp. 897 y ss.) al estudiar cómo se estaban realizando las negociaciones entre ambos bloques y cuáles eran los intereses de cada uno de ellos. Los países en vías de desarrollo cedieron a las presiones económicas, comerciales y tecnológicas existentes, pues poco podían hacer frente al imparable aumento de la economía de mercado a nivel internacional. Sobre estas cuestiones, *vid.* las reflexiones de COTTIER (1991, pp. 388-400) a raíz del cambio de postura de México y de otros países en torno a los secretos empresariales y otras materias del Acuerdo ADPIC.

concreto puede servir para homogeneizar su regulación a nivel internacional, en países cuyos Derechos poco o nada tienen que ver con el del país norteamericano.

3.2. La definición en el Acuerdo ADPIC

El concepto de «secreto empresarial» del Acuerdo ADPIC es heredero directo de la definición que de ellos se contiene en la UTSA⁶²⁶, resultado de una presión empresarial internacional que buscaba que los secretos empresariales fueran protegidos de manera uniforme allende las fronteras de cada uno de los países que iban a formar parte de este nuevo acuerdo⁶²⁷. ¿Cómo es posible, no obstante, que los Estados industrializados acogieran una definición que no les era propia? Principalmente, por las imprecisiones y contornos borrosos que presentaba la definición estadounidense, lo que permitía que los países más reacios a la protección la vieran como una definición lo suficientemente estricta como para proteger pocas informaciones, pero, al mismo tiempo, no impedía que los Estados que buscaban una protección mayor de las informaciones secretas vieran en la definición el anclaje perfecto para establecer la protección más amplia posible. Así, gracias a aquel supuesto defecto de la UTSA, gracias a su imprecisión, esta norma salvó los obstáculos que de otro modo habrían sido insalvables por su rigidez, pues, como viene siendo habitual en los tratados internacionales, las ambigüedades o los términos borrosos contribuyen más a la armonización de una materia que la utilización de expresiones y vocablos concretos y rigurosos⁶²⁸.

EL CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL». El artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC, como se vio al principio de este apartado, establece que la información no divulgada que debe ser protegida es aquella que cumple tres presupuestos o requisitos: que sea secreta, que tenga un

⁶²⁶ No faltan autores [*vid.*, *v. gr.*, C. M. CORREA (2020, p. 370)] que han considerado que el concepto es heredero de la definición contenida en el *Restatement*. Lo cierto es que afirmar que el concepto del Acuerdo ADPIC es heredero del contenido en la UTSA implica, en cierto modo, admitir que es heredero del concepto del *Restatement*. Aun así, entiendo que por cuestiones temporales y terminológicas es más correcto afirmar que el concepto del Acuerdo ADPIC es heredero del de la UTSA. Esta conclusión puede extraerse, también, de las negociaciones previas al Acuerdo, donde se expone que se pretendía más que buscar una protección fuerte de los secretos empresariales, se quería obtener una protección uniformada. Ahora bien, la posición dominante [entre otros, *v. gr.*, *vid.* HILLENBRAND (2016, p. 8), SUÑOL LUCEA (2009, p. 69), EFFRON (2003, pp. 1498 y ss.) y VAN ARNAM (2001, pp. 119 y ss.)] es que la definición del Acuerdo ADPIC parte de la definición de la UTSA. Algunos autores incluso han señalado que la definición y el régimen jurídico son una copia del estadounidense. Al respecto, *vid.* MARCELLIN y DU MANOIR DE JUAYE (2016, pp. 11 y ss.).

⁶²⁷ Se unieron como un único grupo de presión el *Intellectual Property Committee* de Estados Unidos, la *Union of Industrial and Employers Confederations of Europe* y la *Japan Business Federation*. Estos grupos empresariales, unidos, buscaron que la definición de la UTSA fuera la propuesta por los diversos estados y, en definitiva, que se terminara imponiendo. Las tres asociaciones, antes del comienzo de las negociaciones del futuro Acuerdo ADPIC, acordaron que trabajarían de manera conjunta, proponiendo regulaciones consensuadas, para así facilitar las negociaciones entre los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón. Sobre estos grupos y su influencia en el Acuerdo ADPIC, *vid.* WATAL y TAUBMAN (2015, pp. 31 y ss. y 136 y ss.) o SELL (2003, pp. 90 y ss.). Lo cierto es que, de manera previa, estos tres grupos de presión se reunieron con un total de 23 países a los que les presentaron su propuesta regulatoria, incluyendo la definición de «secreto empresarial» y su regulación, basándose en la UTSA. Durante estas fases previas, la mayor parte de los países que se reunieron estuvieron de acuerdo con la definición propuesta, bien porque en sus regulaciones no se contenía ninguna definición, bien porque se parecía a la que se venía empleando. Tras esas primeras reuniones, el grupo presentó un primer borrador o proyecto en el que se basaron posteriormente los países desarrollados para procurar la protección de los secretos empresariales en el nuevo acuerdo.

⁶²⁸ PIRES DE CARVALHO (2008).

valor comercial por ser secreta y que haya sido protegida razonablemente por su titular. A grandes rasgos, los mismos presupuestos que se establecían en la norma uniforme estadounidense y necesitados de un esfuerzo interpretativo nada desdeñable⁶²⁹.

DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS. No obstante, hay ciertas diferencias —al menos, tres⁶³⁰— entre ambos conceptos. La cuestión, por tanto, es identificarlas e intentar comprender las razones de esos cambios.

(I) La más evidente —aunque no por ello más importante— es el hecho de la denominación del objeto que se define, ya que se optó por el término «información no divulgada»⁶³¹, a pesar de que, como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, estamos ante dos formas distintas —al menos, en este contexto— de denominar a una misma realidad⁶³². ¿Por qué razón se optó por esta denominación y no por la de «secretos empresariales»? Varias son las justificaciones que se han dado al respecto, aunque ninguna de ellas, en esencia, refleja cuestiones teóricas sobre la conceptualización del secreto empresarial, sino que responden a cuestiones extrajurídicas en su mayoría.

En el proceso de redacción se propusieron varias denominaciones. Así, junto con la de «*undisclosed information*» —«información no divulgada»—, planteada por la antigua Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos de América optaron por presentar su tradicional denominación de «*trade secret*» —«secreto empresarial»—, mientras que Suiza

⁶²⁹ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 105 y 106).

⁶³⁰ Se podrían destacar también otras diferencias. Por ejemplo, NASHKOVA (2023, pp. 666 y ss.) considera que una diferencia entre ambas definiciones se encuentra en la forma en la que se establece que una información es secreta. En esta ocasión, para verlo de manera más clara, partiremos del texto en inglés, puesto que las traducciones al castellano difuminan la posible matización —al utilizar la conjunción copulativa «ni»—. En el Acuerdo ADPIC se establece que «*is secret in the sense that it is not [...] generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question*», mientras que en el texto de la UTSA se dispone que ser secreto implica «*not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use*». El orden de la oración en la norma estadounidense denota que tanto un verbo —«*not being generally known to*»— como el otro —«*not being readily accessible to*»— dependen del complemento «*other persons who can obtain economic value*». En cambio, en el texto del Acuerdo ADPIC, la forma en la que se ha construido puede parecer que indica que el complemento no se refiere también a la primera condición —«*is not [...] generally known among*»—. Además, se omite la referencia a los «*proper means*». Con todo, la autora citada propone que hubiera sido más clara la definición de las condiciones que debe reunir la información para ser secreta si se hubiera optado por la siguiente redacción: «*is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among persons within the circles that normally deal with the kind of information in question or readily accessible by another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information*». No obstante, más allá de la omisión de la referencia a los medios lícitos para el acceso a la información, la versión oficial del Acuerdo ADPIC en castellano, al utilizar la conjunción copulativa «ni», permite que se interprete como que el complemento forma parte tanto de una característica como de otra.

⁶³¹ También se ha planteado el debate de si el término «información» utilizado en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC tiene el mismo alcance que el término «datos» utilizado en el apartado tercero de ese mismo precepto. De manera general, se ha sostenido que, en el Acuerdo ADPIC, se utiliza el primer término de una manera amplia, en la que se incluirían todos los datos, mientras que el segundo sería una especie del primero. Con todo, es habitual que se utilice el término «datos» como sinónimo de «información» en la práctica jurídica. Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* GERVAIS (2019, pp. 18 y ss.), PIRES DE CARVALHO (2018, pp. 188-190) y SAPP (2018, pp. 518-523).

⁶³² SANDEEN (2011, pp. 537 y ss.), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 110 y 111), S. MÜLLER (2003, pp. 120 y ss.) y BOTANA AGRA (1995, pp. 43 y ss.).

propuso el confuso término «*proprietary information*» —que podría ser traducido, libremente, como «información sujeta a un derecho de propiedad intelectual»⁶³³. ¿Por qué se impuso el primer término de los señalados? Debido a que, en definitiva, fue la opción a la que menos objeciones realizaron los diversos Estados durante la tramitación del Acuerdo ADPIC.

El término «*trade secrets*» se rechazó por dos razones principales: i. porque no tenía el mismo alcance en la tradición jurídica de todos los países que formaban parte de las negociaciones⁶³⁴; y ii. porque era un término que evocaba de manera directa a la legislación estadounidense y no se quería que hubiera una vinculación evidente entre la nueva legislación internacional y la estadounidense porque, si la relación era clara, implicaría que en la creación del régimen internacional había prevalecido el modelo del país norteamericano, por lo que se recomendó que se utilizara un término neutro⁶³⁵ que no proviniera de ninguno de los ordenamientos jurídicos de los países industrializados⁶³⁶.

En cambio, el término «*proprietary information*» fue rechazado, principalmente, por los países de la Comunidad Económica Europea, porque entendieron que el término inducía a la asimilación o aproximación a un derecho exclusivo, cuando para varios de ellos se trataba de una institución propia de la competencia desleal⁶³⁷.

Por una cuestión pragmática y ajena, en realidad, a cualquier debate conceptualizador, se optó por el término de «*undisclosed information*», con el objetivo de evitar que pudiera surgir cualquier tipo de rechazo a la nueva regulación por la simple nomenclatura que se empleaba⁶³⁸. ¿Se podría afirmar que es «mejor» este término que el de «secretos empresariales»? En absoluto⁶³⁹. Solo sirvió para un determinado fin, como era la aceptación por parte de la mayor parte de países para que se consiguiera introducir un régimen uniformado en el Acuerdo ADPIC⁶⁴⁰. Nunca se tuvo intención de contemplar la regulación más adecuada jurídicamente; nunca se pretendió dotar, en el plano internacional, de un Derecho sobre los secretos

⁶³³ Sobre las diferentes propuestas terminológicas, *vid.* WATAL y TAUBMAN (2015) y KRETSCHMER (1989, pp. 93 y ss.).

⁶³⁴ LUNDSTEDT (2023, p. 29), C. M. CORREA (2020, p. 368) y DESSEMONTET (2016). Aunque resulta, al menos, curioso que la Comunidad Económica Europea se posicionara en contra de este término cuando los países europeos, en general, lo utilizaban de manera directa o empleaban términos sinónimos en sus respectivos idiomas, como era el caso de Francia, Alemania, Italia o España. En cuanto a las diferencias terminológicas, nos remitimos a lo ya expuesto. *Vid. supra* capítulo I.1.

⁶³⁵ RICKETSON (2015, p. 710).

⁶³⁶ *Vid.*, *v. gr.*, GERVAIS (1998, p. 185), quien indica que se eligió la expresión «información no divulgada» con el objetivo de «evitar utilizar una expresión vinculada a un sistema jurídico determinado».

⁶³⁷ *Vid.*, *v. gr.*, DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 75), PIRES DE CARVALHO (2008) y KRASSER (1996, p. 216).

⁶³⁸ Al final, se prefirió optar por un término alejado de cualquier particularidad jurídica nacional, sin ninguna tradición en ninguno de los países firmantes de la nueva norma, con el objetivo de que todos los Estados lo aceptasen. Y, en cierto modo, la cuestión del nombre, la decisión terminológica, presenta un claro interés, pero solo hasta un determinado punto, pues lo que determinará realmente la importancia de la denominación es su contenido. Y del mismo modo que cuando se afirma que «los contratos son lo que son, según su naturaleza jurídica, y no lo que las partes dicen que son», aquí no estaría de más recordar que, en definitiva, con independencia de cómo se denomine a esta institución, si presenta la misma naturaleza jurídica, estaremos ante la misma.

⁶³⁹ Ha sido duramente criticado por parte de la doctrina. A modo de ejemplo, GERVAIS (1998, p. 185) indicó que se trataba de un concepto erróneo y «engañoso», porque la utilización de las palabras «no divulgada» evoca a una información que, efectivamente, no se ha divulgado y «si nadie la ha revelado a nadie, no podría utilizarse en absoluto». Entiende que el término es equívoco porque en todo caso se trata de información que ha sido «divulgada de forma selectiva y bajo condiciones precisas».

⁶⁴⁰ SUÑOL LUCEA (2009, p. 111) no duda en afirmar que se trata de una sustitución «inexplicable».

empresariales que fuera técnicamente perfecto. El impulso de esta legislación, por parte de los diversos grupos de presión, respondía únicamente al interés por la homogeneización de la regulación a nivel internacional, sin importar, en ningún momento, cuál era la base de ese nuevo Derecho o la forma en que se podía encajar en cada ordenamiento jurídico. Es decir, por la armonización, todo.

No obstante, no se puede negar que, gracias a la utilización de un concepto tan difuso, más incluso que el de «secreto empresarial», se permitió que los países lo acogieran con cierto alborozo, pues en él cabía todo y nada, según los intereses de cada uno de los estados; y, como en el Acuerdo ADPIC no se establecía ningún mecanismo de control de cumplimiento o armonizador de las interpretaciones, todos los países, entendieran lo que entendieran por «información no divulgada», podrían justificar que estaban estableciendo la protección correcta. Y, de este modo, con las ambigüedades de un concepto se superaban las numerosas diferencias existentes en cuanto a los aspectos sustantivos de los secretos empresariales.

(II) Una segunda diferencia se encuentra en el requisito del valor. En la norma estadounidense se establecía que debía tratarse de una información que tuviera «valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que pueden obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización», mientras que en el Acuerdo ADPIC se contempla de una manera mucho más sencilla al recoger que la información debe tener «un valor comercial por ser secreta», aunque previamente recoge como un presupuesto independiente que la información no divulgada debe ser secreta en el sentido de que no sea «generalmente conocida ni fácilmente accesible». ¿Se simplificó el requisito o se enturbió? ¿Se convirtió en una definición más amplia o más restrictiva? Y, sobre todo, ¿qué determinó este cambio de la definición?

En la documentación de las negociaciones previas nada se indica claramente, lo cual da cabida a todo tipo de especulaciones, aproximativas en el mejor de los casos, pero sin ninguna certeza. Y entrando en ese terreno, considero que los cambios fueron realizados a propósito, no con el objetivo de que la definición presentara realmente ningún tipo de diferencia con la contenida en la UTSA, pero sí para que permitiera que cada estado tuviera un margen más amplio en la aplicación de este régimen jurídico.

(i) Si eliminamos la referencia a «real o potencial» la omisión puede ser entendida o bien como una forma de consagrar la aceptación tanto del valor real como del valor potencial de la información no divulgada para cumplir el presupuesto en cuestión, pues si no se excluye, se admite; o bien como una forma de excluir el valor potencial y solo admitir el valor real de aquella para entender cumplido el citado presupuesto⁶⁴¹. Esa es la ventaja de unos contornos borrosos: todo es entendible y nada puede afirmarse rotundamente —aunque, en mi opinión, sea difícilmente justificable que deba excluirse de la interpretación el valor potencial ante el silencio de la norma—.

⁶⁴¹ Así lo entiende C. M. CORREA (2020, p. 373)

(ii) La sustitución del término «económico» por «comercial» puede ser entendido, de nuevo, de dos maneras: i. son términos sinónimos y uno no es más restrictivo que el otro⁶⁴², empleándose la palabra «comercial» por el tipo de foro en el que se desarrollaban las negociaciones del Acuerdo ADPIC⁶⁴³; o ii. el término «comercial» es más restrictivo que «económico» e implica que la información no divulgada debe estar necesariamente relacionada con el comercio, lo cual podría traer otra vez a la palestra el requisito de que la información sea usada de manera continuada que se recogía en el *Restatement*, pues, si no se utiliza, difícilmente podrá esgrimirse que es una información comercial⁶⁴⁴. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? Nuevamente, entiendo que se trata de una cuestión que simplemente busca que los contornos del presupuesto sean borrosos y que, si se quieren considerar como sinónimos, que así se considere, pero que si se quiere entender que es más restrictivo, que así se entienda.

(iii) En el Acuerdo ADPIC se trata de manera independiente el requisito del secreto de la información y el del valor. No obstante, esta separación y sus consecuencias se diluyen rápidamente, ya que se vincula igualmente el valor que tenga la información no divulgada al hecho de que sea secreta. Entonces, ¿aporta alguna ventaja el tratamiento separado en la definición? Entiendo que no. Porque si no se hiciera depender el valor del carácter secreto, se podría sostener que se ha optado por una definición más restrictiva al tener que superar la información una doble condición, que sea secreta y que tenga valor; pero, al vincularse el valor al carácter secreto, volvemos al mismo punto de partida, a las mismas reflexiones y consideraciones.

(III) Una tercera diferencia que podemos encontrar es la ausencia del listado de posibles objetos sobre los que recaería la protección. En la UTSA se contenía un listado meramente orientativo, ni exclusivo, ni excluyente. En el Acuerdo ADPIC, solo se recoge que debe ser información, sin concretar tampoco qué tipo de información o si cabe cualquier tipo⁶⁴⁵. ¿Esto implica que se deba admitir cualquier información, aunque no sea empresarial o no tenga ninguna relación con una empresa? Resulta dudosa tal aceptación si se observa el conjunto del Acuerdo ADPIC y, sobre todo, si se observan los trabajos preparatorios en los que, claramente, parece que se están refiriendo constantemente a asuntos empresariales⁶⁴⁶. Por ello, la

⁶⁴² Una concepción amplia del término «comercio» puede permitir englobar las actividades económicas de los tres sectores económicos; posición defendida, por ejemplo, por BOTANA AGRA (1995, p. 159). Incluso ciertos autores, como C. M. CORREA (2020, p. 373), consideran que el término «comercial» es suficientemente amplio como para comprender el valor que pueda presentar cualquier elemento de una empresa, sea técnico-industrial, sea meramente empresarial.

⁶⁴³ No deja de ser un acuerdo de asuntos comerciales.

⁶⁴⁴ Aunque GERVAIS (1998, p. 185) niega tal posibilidad.

⁶⁴⁵ A pesar de que en las propuestas de los grupos de presión se hacía referencia únicamente a informaciones de carácter técnico o comercial. *Vid.*, v. *gr.*, los comentarios al respecto de REINBOTHE y HOWARD (1991, pp. 160-164).

⁶⁴⁶ Es cierto que el valor de los precedentes legislativos como elemento histórico en la interpretación de las normas no puede ser tomado como si de una verdad absoluta se tratase, pero su papel como autoridad es, por cercanía, más que considerable. Sobre esta cuestión de la interpretación, *vid.* DE CASTRO Y BRAVO (1949, p. 478).

interpretación más adecuada debería ser que, a pesar de la omisión, debe tratarse de información empresarial⁶⁴⁷.

Aun así, no puedo negar que se trate de una omisión voluntaria, ahondando en esa inconcreción buscada *ex profeso* para que la regulación armonizada de los secretos empresariales saliera adelante, sin los reparos de ningún país, ante la posibilidad, por ejemplo, de que un listado pudiera ser entendido como exclusivo y excluyente, o ante el hecho de que la delimitación a las informaciones empresariales pudiera implicar que algún país se negase a su aceptación por considerar dignas de protección otras informaciones «no empresariales». Se buscaba una flexibilidad o elasticidad que permitiera abarcar cualquier clase de información confidencial que reuniera los requisitos contemplados en el precepto.

RECAPITULACIÓN. La definición del Acuerdo ADPIC está claramente inspirada en la definición de la UTSA. Es una reproducción con los matices necesarios para marcar una distancia simplemente aparente. Estos cambios solo aportan opacidad a la conceptualización; seguramente, premeditada, para conseguir que todos los Estados que estaban negociando aceptaran el nuevo régimen que se proponía. La definición peca de los mismos defectos que la definición estadounidense porque las conversaciones que se mantuvieron en aquellas reuniones no buscaban la excelencia científica, la claridad jurídica o el desentrañamiento de los misterios existentes en torno a la naturaleza jurídica de los secretos empresariales⁶⁴⁸. Nunca se pretendió construir en el Acuerdo ADPIC un concepto perfecto, con un claro posicionamiento dogmático⁶⁴⁹.

Al final, los esfuerzos por armonizar y estandarizar una regulación solo pueden tener éxito si todas las partes involucradas, si todos los Estados miembros, aceptan y comprenden el término central de la regulación. Por ello, la única forma de alcanzar esta pretendida uniformidad de una manera rápida era llegando a un entendimiento común en torno al concepto de «secreto empresarial», aunque ello implicase que fuera un término difuso⁶⁵⁰. Un concepto que parte de la unión del pensamiento anglosajón y del propio de los países de tradición civilista, optándose por una estructura ambivalente y ambigua, que define un tipo de bien en torno a unos presupuestos poco claros y, al mismo tiempo, como se vio, solo sanciona determinadas conductas. Un *tertium genus* definitorio para contentar a todas las partes.

⁶⁴⁷ En el mismo sentido, *vid.* DESSEMONTET (2016) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 111).

⁶⁴⁸ No hay en los trabajos previos al Acuerdo ADPIC ninguna referencia expresa a cuál es la postura doctrinal sobre la que finalmente descansa la regulación propuesta. En el mismo sentido, *vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 37).

⁶⁴⁹ Tal fue el alcance del Acuerdo ADPIC que hay autores [*vid.*, v. *gr.*, KITCH (1996, pp. 658 y ss.)] que sostienen que la definición de «secreto empresarial» del *Restatement (Third)* parte del Acuerdo ADPIC o que, por lo menos, es totalmente conforme con él. Ahora bien, esa influencia es discutible. Una cosa es que la definición de esa recopilación sea conforme con el Acuerdo ADPIC —si no lo fuera, en teoría, no se podría aplicar— y otra muy distinta es que el Acuerdo ADPIC influyera en él, pues claramente esta recopilación parte de la configuración que se realizó en el *Restatement*, con ciertas modificaciones. En todo caso, se podría sostener que está influenciado por el concepto de la UTSA, pero resulta difícil ver la influencia del tratado internacional, más allá de la posible vinculación que expresamente recoge el acuerdo con la competencia desleal a través de la nota a pie de página de su artículo 39 y de la expresa mención del artículo 10 CUP.

⁶⁵⁰ NASHKOVA (2023, p. 666) no duda en afirmar que el Acuerdo ADPIC «definió vagamente la “información no divulgada”».

Solo se quería armonizar la materia y los grupos de presión es lo que pretendieron y, en definitiva, consiguieron; posiblemente, porque a ellos mismos les favorecía este *sfumato*⁶⁵¹ jurídico, consiguiendo que los secretos empresariales, a pesar de no conocer ni su origen, ni su destino, ni sus funciones, ni sus finalidades, pudieran terminar desempeñando tanto una función de cláusula de cierre del sistema, en la que tiene cabida todo aquello que no es protegido por un derecho concreto de nuestro sistema de propiedad intelectual, como una función disuasoria frente a cualquier posible apropiación indebida de la información secreta. De este modo se consiguió establecer un punto de partida para la protección de los secretos empresariales amplísimo para todos los Estados parte y que deberán tomar en consideración a la hora de desarrollar las legislaciones respectivas en este campo. A la vista del devenir de las negociaciones de esta materia y de las líneas marcadas por los grupos de presión, resulta conveniente recordar lo que ya hemos indicado repetidamente y que reiteraremos a lo largo de toda esta tesis: el secreto empresarial es un concepto jurídico leonardesco fruto de una equivocada e imprevista configuración, pero que encontró en ese yerro la clave para convertirse en una figura jurídica imprescindible en los nuevos tiempos que vivimos.

III. LA INCORPORACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO DEL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES

1. La influencia del Acuerdo ADPIC en la Unión Europea antes de la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales

Teóricamente, el Acuerdo ADPIC pretendía la homogeneización de las materias que en él se regulaban. Ese era uno de sus objetivos fundamentales. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, esta homogeneización no se dio al ritmo que cabría esperar, no solo respecto de los países en vías de desarrollo⁶⁵², sino también en los países que habían encabezado esta ola armonizadora. Y el caso de los países de la Unión Europea es un buen ejemplo de ello. Aunque no por culpa de estos, sino porque el propio acuerdo permitía a cada Estado parte, conforme a su artículo 1.1, «establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones [...] en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos». De este modo, a la vaguedad que gobernaba el concepto de «secreto empresarial» había que añadir un margen tan amplio de aplicación que su cumplimiento en la materia que nos ocupa bien podía implicar que hasta la norma más mínima pudiera servir para justificar el cumplimiento del mandato establecido o que prácticamente cualquier definición por la que se optase encajase en la definición

⁶⁵¹ LEONARDO DA VINCI «creó la técnica del *sfumato* o difuminado de las formas, abandonando los contornos precisos del *Quattrocento* y creando la sensación de que sus figuras quedan sumergidas en la atmósfera del cuadro, concediendo a sus composiciones cierto aire de misterio»: COLORADO CASTELLARY (2010, p. 185).

⁶⁵² Originalmente se estableció que estos países deberían haber aplicado las disposiciones del Acuerdo ADPIC en sus ordenamientos jurídicos no más tarde del 1 de enero de 2006. Posteriormente, se prorrogó hasta el 1 de julio de 2013. Y actualmente la fecha máxima de cumplimiento para estos países es el 1 de julio de 2034.

establecida. En el peor de los casos, aunque la regulación de un determinado país no satisficiera los objetivos de la norma internacional, esta no preveía forma alguna de hacerlo cumplir; pues uno de los principales problemas de este acuerdo es que, si bien en apariencia tenía vocación de ser el continente de una regulación sustantiva, por la forma en la que se configuró no ha sido más que una hoja programática, un deseo acezante sin herramientas para conseguir que se haga realidad.

1.1. Su ascendencia en los países miembros de la Unión Europea: España, Alemania y Francia como ejemplos

Tres han sido los ordenamientos jurídicos europeos que, con mayor o menor profundidad, aquí se han expuesto y analizado: el español, el alemán y el francés. Y en estos tres focalizaremos nuestra atención. No obstante, por una cuestión de ordenación, en este subapartado no se estudiará la conceptualización del secreto empresarial en España antes de la transposición de la Directiva, sino que este aspecto se realizará posteriormente al estudiar los diversos elementos de la definición existente en nuestro ordenamiento jurídico, que, como ya se ha podido observar y se estudiará, se enraízan en el estadounidense. Por ello, el tratamiento de estos elementos se hará de manera conjunta. Ahora bien, hemos de adelantar en este momento la conclusión de este apartado: cada estado, más allá de los tomados como ejemplo, desarrolló, a pesar de la obligatoriedad del Acuerdo ADPIC, definiciones distintas, algunas legales, otras simplemente jurisprudenciales —con el cuestionado valor de la jurisprudencia en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos⁶⁵³—, con elementos de la definición del tratado internacional o sin ellos⁶⁵⁴. Una amalgama de definiciones que evidencian la poca influencia —comparada con la que pudo haber tenido— del Acuerdo ADPIC. Para evidenciarlo, nos centraremos en los dos países ya citados, Alemania y Francia.

1.1.1. El ejemplo de Alemania

La regulación alemana anterior a la transposición de la Directiva se encontraba principalmente en la UWG, en la que se diferenciaba, en teoría, como se vio⁶⁵⁵, entre dos clases de secretos, *geschäftsgeheimnis* y *betriebsgeheimnis*, que vendrían a representar los secretos puramente comerciales de los secretos técnico-industriales, aunque su régimen jurídico era el mismo y no se establecía, más allá de la doble denominación, ninguna diferencia entre ambos tipos de secretos, por lo que la doctrina y jurisprudencia alemanas han venido utilizando un mismo término para referirse a ellos de manera genérica⁶⁵⁶. Lo curioso del régimen alemán, como se

⁶⁵³ Piénsese en el caso de España con el artículo 1.6 CC. Sobre su valor y significado, entre otros, *vid.* BLASCO GASCÓ (2024, *passim*).

⁶⁵⁴ Esta conclusión se extrae del preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales. En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 63 y ss.).

⁶⁵⁵ *Vid. supra* capítulo I.1.2.

⁶⁵⁶ Y así se contempla, también, con un término genérico en su Ley de Secretos Empresariales. Es una distinción con poca trascendencia práctica, puesto que el régimen para unos y otros era sustancialmente idéntico, tratándose, más bien, de una distinción recordatoria de que bajo el régimen legal se protegían tanto unos como otros. Sobre ello, *vid.*, *v. gr.*, OHLY y SOSNITZA (2016, §17). La razón de esta diferenciación se encuentra en el hecho de que, en el momento de la

recordará, es que se trataba de una norma con elementos penales dentro de un cuerpo normativo dedicado a la competencia desleal; y la UWG no definió en ningún momento qué debía entenderse por uno de estos secretos⁶⁵⁷, surgiendo, además, el problema de que en una norma penal se necesita una definición clara del objeto del delito y de que los tribunales encontraron un fundamento para la norma distinto —o, al menos, alejado— de lo que el propio tenor del texto legal recogía⁶⁵⁸.

Durante gran parte del siglo XX⁶⁵⁹, en Alemania, por «secreto empresarial» se entendió «cualquier hecho relacionado con un negocio que solo es conocido por un grupo reducido de personas y que se mantiene secreto de acuerdo con la voluntad declarada del empresario», basándose, para su mantenimiento en secreto, en un interés legítimo⁶⁶⁰. Así, para que fuera protegido, se requería que cumpliera cuatro requisitos cumulativos:

- (i) la relación con la empresa;
- (ii) la falta de conocimiento por parte del público en general —*sensu contrario*, solo lo conoce un círculo limitado de personas—;
- (iii) la voluntad de ser mantenida en secreto la información;

aprobación de la UWG en el siglo XIX, una corriente doctrinal consideraba que la información de carácter comercial no merecía esta protección. Por ello, la referencia expresa sirvió para delimitar lo que efectivamente se comprendía —ambos tipos de informaciones—. *Vid.* KALBFUS (2011, p. 70).

⁶⁵⁷ Ya señalamos al inicio de este capítulo que, si se parte de una concepción propia de la competencia desleal, la definición del objeto no resulta tan importante como si se partiera de una identificación con la propiedad intelectual [sobre ello, *vid.*, v. *gr.*, BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 297 y ss.) y NIENABER (2019, pp. 50 y ss.)]. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, la definición del objeto es esencial porque se necesita saber qué se viola; mientras que desde la perspectiva de la competencia desleal no importa tanto qué se viola —que también—, sino el acto de la violación y su resultado.

⁶⁵⁸ Hubo desde el principio debates sobre la necesidad o no de conceptualizar los secretos empresariales o dejar esta función a los tribunales. Sobre las diversas posiciones en Alemania, *vid.* E. SCHMIDT (1931, pp. 155 y 156).

⁶⁵⁹ Durante la primera mitad del siglo XX, fue constante en la doctrina —sobre todo en la penal— la discusión sobre si para la existencia de un secreto empresarial bastaba con la voluntad del sujeto titular de la información —la teoría de la voluntad o *willenstheorie*— o si lo determinante es que hubiera un interés merecedor objetivamente de protección, presumiéndose la existencia de la voluntad —teoría del interés o *interessentheorie*—. La primera teoría implicaba que la decisión de otorgar o no protección a una información dependía exclusivamente de la voluntad de su titular, voluntad que podía ser totalmente arbitraria y que podía crear una situación de inseguridad jurídica. La segunda, en cambio, olvidaba el papel que la autonomía de la voluntad podía jugar —¿puede haber un secreto empresarial en contra de la voluntad de su titular?—. Al final, de manera general, se superó la discusión, tal y como se verá a continuación al tratar los requisitos que se establecieron para ser considerada una información secreto empresarial, y se entendió que el secreto empresarial requería tanto el elemento subjetivo como el objetivo [sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17), MORÓN LERMA (2002, pp. 47-50) y BAJO FERNÁNDEZ (1978, pp. 279 y ss.)], aunque en nuestra opinión el elemento objetivo sea inexistente, pues no conduce en ningún caso a delimitar la esencia o características del secreto empresarial en la medida en que el requisito del valor se hace depender del carácter secreto según el tenor literal de los textos legales.

⁶⁶⁰ *BGH*, 15.03.1955 — I ZR 111/53. La primera vez que apareció esta definición en los tribunales fue en el caso ya citado *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 22.11.1935 — II 128/35. Concepto que se ha continuado aplicando hasta la entrada en vigor de la nueva ley alemana sobre secretos empresariales. Entre algunos casos recientes, v. *gr.*, *vid.* *BGH*, 22.03.2018 — I ZR 118/16; *BGH*, 26.02.2009 — I ZR 28/06; *BGH*, 27.04.2006 — I ZR 126/03. También fueron tomados por la doctrina, entre otros, *vid.* KRASSER (1970, pp. 589 y 590) y NASTELSKI (1957).

(iv) y la existencia de un interés legítimo —generalmente económico, aunque no necesariamente— en que se mantenga en secreto la información⁶⁶¹.

Cuatro elementos que, en definitiva, podían agruparse en torno a tres características:

- (i) el componente fáctico del hecho secreto empresarial;
- (ii) el elemento normativo de un interés objetivo;
- (iii) y el elemento normativo subjetivo de la voluntad⁶⁶².

Requisitos que presentan un gran parecido con la construcción del concepto de «secreto empresarial» en el ordenamiento jurídico estadounidense y a nivel internacional. Por ello, por el momento, sin perjuicio de que cuando tratemos los concretos presupuestos del secreto acudamos a la jurisprudencia y doctrina alemanas, resulta conveniente destacar una diferencia sustantiva⁶⁶³ respecto de lo apuntado en la construcción internacional del concepto y una reflexión sobre la falta de un fundamento claro en torno a la naturaleza, función y finalidad del secreto empresarial.

UN PAR DE DIFERENCIAS. En la definición utilizada en Alemania encontramos dos diferencias que nos parecen reseñables por su trascendencia⁶⁶⁴.

(I) Hasta el momento, cuando se han visto los diversos presupuestos que se venían exigiendo, no se ha mencionado en ningún momento el interés legítimo del titular del secreto en que se mantenga secreta la información. Esto se podía deducir, por ejemplo, del hecho de que tenga valor por ser secreto, pero en ningún momento se plasmó como un presupuesto independiente. En cambio, en Alemania, durante todo el siglo xx —también en la actualidad—, se ha exigido de manera autónoma. Con este requisito lo que se pretendía era que ningún sujeto utilizara la protección otorgada a los secretos empresariales sobre informaciones en las que no tenía un interés legítimo en que fueran secretas⁶⁶⁵.

⁶⁶¹ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17).

⁶⁶² HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2). No faltan autores que han considerado que realmente la voluntad de mantener una información como secreta no es un elemento definitorio, sino que se trata de un complemento de una realidad ya existente y que podrá servir para probar que se está ante un secreto empresarial, pero no será un elemento constitutivo del mismo. Al respecto, *vid.* KALBFUS (2016, *passim*).

⁶⁶³ Por otro lado, la definición tradicional alemana no menciona en ningún momento que la información deba tener valor.

⁶⁶⁴ Hay una cuestión o pregunta previa. La norma alemana era penal, aunque formase parte de la UWG. ¿Difiere —o debiera diferir— la forma de definir el secreto empresarial cuando estamos en una norma penal? En mi opinión, aun considerando que la regulación penal debería tener una menor incidencia en esta materia, sí que debe influir en la definición del concepto que estemos ante una norma penal, no solo por el principio de tipicidad, al que ya hemos hecho referencia en diversas ocasiones, sino por la influencia del bien jurídico protegido, pues, según cuál sea este, la definición debería ser una u otra. No obstante, la doctrina penal tampoco ha llegado a una conclusión unánime sobre cuál es este, afirmando, entre otros, que es el patrimonio, la competencia del mercado o la intimidad empresarial. Sobre ello, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 38-43), MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 22 y ss.), MORÓN LERMA (2002, pp. 110-113), CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 132 y ss.), RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO GÓMEZ (1995, pp. 297 y ss.), CUELLO CALÓN (1980, pp. 90 y ss.), BAJO FERNÁNDEZ (1978, pp. 245 y ss.) y PACHECO Y GUTIÉRREZ CALDERÓN (1870, p. 278).

⁶⁶⁵ A modo de ejemplo, en el caso *BGH*, 15.03.1955 — I ZR 111/53, en un asunto sobre un proceso de fabricación de cera para muebles, se afirmó que «el empresario no tiene derecho a exigir arbitrariamente que las cosas se mantengan en

La exigencia de este presupuesto para que una información sea considerada secreto empresarial, sin embargo, presenta un problema. ¿Cómo se valora que un interés sea legítimo? En líneas generales, se ha afirmado que se cumplirá siempre que la divulgación de la información secreta pudiera determinar una reducción de la competitividad de la empresa⁶⁶⁶, pero analizada siempre subjetivamente⁶⁶⁷, es decir, en relación con las concretas circunstancias de la empresa en cuestión y sin necesidad de que la información tenga un valor económico. Por tanto, no se trata de un requisito que pueda objetivarse con los problemas de inseguridad que ello conlleva si estamos, como es el caso, en el marco de una norma penal⁶⁶⁸.

Los tribunales alemanes continuaron exigiendo este requisito, a pesar de que Alemania formara parte del Acuerdo ADPIC. Este no tuvo una influencia directa en la conceptualización que del secreto empresarial se realizaba en el país germano. Nada cambió. Y la cuestión, consecuentemente, que debemos plantearnos es si la exigencia de este presupuesto era contraria a la definición contenida en el acuerdo internacional. Y entiendo que sí que lo es porque el Acuerdo ADPIC permitía establecer una regulación más protectora de la información no divulgada, pero no autorizaba a que el concepto fuera más restringido. La exigencia del interés legítimo implica una desviación de lo que se establecía y puede determinar —aunque sean los menos— que alguna concreta información, aun entrando en el concepto del tratado internacional, no cumpla el requisito del interés legítimo. No obstante, como ya se ha señalado, son tan escasos —por no decir, inexistentes— los medios de control que contempla el Acuerdo ADPIC que nada se pudo hacer frente a esta desviación. Por tanto, ¿tuvo alguna influencia en la normativa alemana? Ninguna, ya que parte de su regulación era coincidente con la del Acuerdo y la que era discordante no fue modificada.

Lo que no se puede negar, a pesar de esa desviación, es que se trata de un requisito que presenta un indudable interés y que entra de pleno en uno de los grandes problemas que se plantean en esta materia y que, de manera general, los legisladores han obviado: el abuso de la figura del secreto empresarial —*abusus non est usus, sed corruptela*—. Con el presupuesto alemán, aunque no completamente, se construye una protección frente a posibles actuaciones contrarias al mercado, que permitan a determinados sujetos ostentar posiciones abusivas por un control

secreto si no existe ningún interés justificado en que se mantenga en secreto. [...] Dado que, según los hechos establecidos, el demandante trabajó según su procedimiento durante casi dos décadas —evidentemente no sin éxito— no se puede negar que tenía un interés económico legítimo en impedir que su procedimiento se llevara a cabo, si fuera posible, manteniéndolo en secreto». La doctrina incluso se ha referido a este requisito como un «guardián» del correcto funcionamiento del mercado. *Vid.*, v. *gr.*, HARTE-BAVENDAMM (2013, § 17).

⁶⁶⁶ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17). Así, se ha admitido, por ejemplo, que este presupuesto lo cumpliría una empresa que utilice un procedimiento no secreto, pero su utilización sí que sea desconocida para el resto de los agentes del mercado, ya que si el resto de las empresas del sector conocieran que se está utilizando con buenos resultados, podrían utilizarlo también. Esto fue lo que se determinó en el caso *OLG Hamm*, 01.09.1992 — 4 U 107/92.

⁶⁶⁷ Se ha llegado a admitir que el interés legítimo se encuentre en el hecho de que la información tenga un contenido inmoral o ilegal —es decir, el interés legítimo estaría en impedir que el resto de la sociedad conociera ciertas informaciones inmorales o relativas a actuaciones ilegales y, consecuentemente con ello, evitar las consecuencias económicas negativas derivadas de tal conocimiento—, sin perjuicio de que aquella persona que lo descubra lícitamente o que lo conozca esté obligada a comunicarlo y denunciarlo. Sobre estas cuestiones, *vid.* los comentarios de MAYER (2011, pp. 884 y ss.) y RÜTZEL (1995, pp. 557 y ss.).

⁶⁶⁸ Varias críticas a este hecho pueden verse en HILLENBRAND (2016, p. 72) y en OHLY y SOSNITZA (2016, §17).

desmedido de informaciones sin ningún interés. Empero su lugar idóneo no está en la configuración de un concepto en sede de una norma penal, pues solo genera incertidumbre, sino que debería plantearse como un límite extrínseco al ejercicio de las facultades derivadas de la titularidad del secreto empresarial. Debe ser impuesto por el mercado, pero no en un estadio en el que todavía no se conoce si es o no un secreto empresarial, sino en un momento posterior. El interés no debe ser un elemento configurador o conceptualizador; debe ser una barrera posterior para garantizar que no se haga un ejercicio abusivo de esta concreta figura, lo cual ya está previsto, en el caso de nuestro ordenamiento, a través del artículo 7.2 CC.

(II) La segunda diferencia que conviene reseñar es que no se establece ninguna referencia a las medidas razonables para mantener en secreto la información. Se optó, en cambio, por el menos claro —y más amplio— criterio de la voluntad de mantener la información como secreto. Este requisito en Alemania se ha interpretado ampliamente, sin que se exija ningún tipo de declaración expresa, ni ninguna clase de medida concreta, deduciéndose este presupuesto de la mera naturaleza secreta de la información⁶⁶⁹.

UNA REFLEXIÓN SOBRE SU NATURALEZA EN RELACIÓN CON SU CONCEPTO. Fácilmente se observa cómo el concepto que se ha empleado en Alemania es similar al que se ha utilizado en otros ordenamientos jurídicos como el estadounidense. El concepto se ha construido de manera similar, es decir, reconociendo que se trata de una información —con una lista ejemplificativa en el caso del país norteamericano— a la que se han añadido una serie de presupuestos, coincidentes parcialmente. Tanto en un caso como en otro, la información debía ser secreta y debía estar relacionada con una empresa, al mismo tiempo que su titular debía querer que fuera secreta —en el caso estadounidense, haciendo referencia expresa a las medidas razonables—. Es cierto que había diferencias entre ambas, como es el caso del interés legítimo, propio del concepto alemán, o el valor económico de la información, en la definición estadounidense⁶⁷⁰; pero, a pesar de estos matices, el secreto empresarial en un ordenamiento jurídico y otro son, a grandes rasgos, coincidentes.

No obstante, en cambio, sí que son sustancialmente distintos los enfoques que subyacen a ambas normativas —*rectius*: es diferente el encuadre de la protección de los secretos empresariales en ambos casos—. Un concepto, como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, debe construirse teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y la política que subyace a la norma en cuestión. Y en el caso alemán y en el estadounidense estamos en órbitas distintas —o, al menos, aparentemente lo estamos—. Entonces, ¿cómo es posible que una misma definición sirva en cualquier entorno normativo, precisamente, cuando estamos ante una institución que

⁶⁶⁹ Vid. TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 314 y 315) y KALBFUS (2016, pp. 1010 y ss.).

⁶⁷⁰ Aunque, como se ha indicado, a través de la interpretación se podría esgrimir que en el valor económico siempre se encuentra el interés. Si bien, no todo interés tendrá un valor económico. En Alemania se ha considerado que habría un interés legítimo en caso de que se trate de informaciones sin valor económico, pero cuya divulgación sería claramente perjudicial para sus titulares. Así, KALBFUS (2016, pp. 1010-1012) cita como ejemplos las informaciones que dañarían la reputación de una empresa o que podrían implicar la imposición de sanciones administrativas, informaciones respecto de las que la empresa tiene un interés, pero que no tienen valor económico —aunque, en realidad, puedan ser igualmente traducibles en términos económicos—.

carece de su correlativo en la vida cotidiana, en la realidad extrajurídica? ¿Qué ha determinado que estemos ante un concepto que se haya desarrollado de la misma manera en todo ordenamiento jurídico, sin tener en cuenta su naturaleza jurídica, las funciones y finalidades que, en teoría, tiene o la justificación de la norma en cuestión?

Quizá la razón que subyace a estas coincidencias es que en el ordenamiento jurídico alemán tampoco se construyó el concepto desde una perspectiva científica, sino como consecuencia de una necesidad de los tribunales, a lo que habría que sumar la misma tensión existente entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, con elementos y criterios propios de la primera y de la segunda, hasta elaborar, en definitiva, una institución sin guías ni patrones, sin conocer a qué se responde y por qué se responde, pero que da respuesta a todos los problemas que se plantean.

1.1.2. El ejemplo francés

Francia representa, en la Europa continental, el otro modelo de protección de los secretos empresariales, centrado en la regulación penal, a través de los *secrets de fabrique*, a la que posteriormente se añadió la protección a través de su regulación de la competencia desleal. En lo que respecta al concepto, la legislación francesa guardó igualmente silencio. Aun así, se desarrollaron dos concepciones, parcialmente distintas, debido a que una responde a una perspectiva penal y la otra se encuadra en el Derecho civil.

EL CONCEPTO PENAL. El *Code Pénal* en su artículo 418⁶⁷¹ se limitó a establecer la protección de los *secrets de fabrique*, fueran lo que fueran estos, a pesar de que estamos ante una norma penal, que, como se ha indicado, debería indicar qué son para que toda persona pudiera conocer cuál es el objeto material sobre el que recae el delito que se condena. Como ya se ha comentado⁶⁷², se entendió que únicamente se hacía referencia a secretos de carácter industrial⁶⁷³, dejando fuera de la definición todas aquellas informaciones secretas que, relacionadas con una empresa, no formasen parte del proceso técnico⁶⁷⁴.

Se definieron, por tanto, como «cualquier procedimiento de fabricación de interés práctico o comercial utilizado por un industrial y mantenido en secreto frente a sus competidores»⁶⁷⁵;

⁶⁷¹ Hoy regulado, a pesar de la transposición de la Directiva, en el *Code du Travail* y en el *Code de la Propriété Intellectuelle*.

⁶⁷² Vid. *supra* capítulo I.1.2.

⁶⁷³ Vid., v. gr., MAGNIN (1974, p. 153).

⁶⁷⁴ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 48). Para un estudio más detallado, vid. LASSERRE CAPDEVILLE (2011) y BOURGEOIS (1988). Con estos conceptos se dejaban, por lo tanto, fuera de la protección que se otorgaba en Francia las informaciones que fueran comerciales, financieras o estratégicas, entre otras. Vid. *Arrêt du 5 juin 2012, Cour d'Appel Paris*, núm. 11/08851.

⁶⁷⁵ *Arrêt du 29 mars 1935, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 1/928. No obstante, se emplearon también otras definiciones. A modo de ejemplo, en el *Arrêt du 30 décembre 1931, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 30/901, se definió el secreto empresarial como «cualquier proceso de fabricación que presente un interés práctico o comercial puesto en práctica por un industrial y mantenido oculto por él a sus competidores que no lo conocían». Siguiendo esta definición, vid. *Arrêt du 10 décembre 1957, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 822/1486. En la doctrina, GARÇON (1901, pp. 5 y 6) lo definió como «un proceso industrial, patentable o no, que solo es conocido por uno o muy pocos industriales [...] y que, al no ser para uso de todos, tiene un valor comercial, de modo que su divulgación

conceptualización que únicamente toma como referencia la voluntad del titular del secreto de mantenerlo como tal, sin que fuera necesario que el secreto deba aportar alguna ventaja⁶⁷⁶ o que mismamente tuviera cierto valor.

Se entendió que el término «secreto», en definitiva, debía concebirse en su sentido habitual, es decir, cualquier información mantenida oculta, por lo que solamente estábamos ante uno en caso de que fuera conocido exclusivamente por su titular o por un número muy reducido de personas⁶⁷⁷, exigiéndose que se establecieran medidas tendentes a su protección, aunque si no se adoptaban de manera adecuada, la consecuencia del ordenamiento jurídico sería una atenuación de la responsabilidad del infractor, pero no la desaparición de su protección. Además, se requería que el secreto reuniera una cierta novedad, que tuviera una naturaleza puramente técnica y que perteneciera al fabricante en cuestión⁶⁷⁸.

LA APROXIMACIÓN PENAL A LOS BIENES INMATERIALES. A diferencia de lo acaecido en el ordenamiento jurídico alemán, en el francés, se aproximaron de manera clara a la conceptualización y naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual, pues la definición presenta como sustantivo que se trate de un activo inmaterial; posición que se ve reforzada por el hecho de que, tras la entrada en vigor del actual *Code Pénal* de 1994, la protección penal de los secretos empresariales pasó a contemplarse, entre otras normas, en el *Code de la Propriété Intellectuelle*, en concreto, en el libro dedicado a la protección de las invenciones, de manera conjunta con las patentes, lo que perfectamente deja entrever la posible consideración del secreto como bien inmaterial. Esta posición se ve influenciada por el hecho de que, como ya se ha repetido en diversas ocasiones, en sede penal es necesario que el objeto material del delito sea definido claramente u objetivado para poder aportar seguridad jurídica y cumplir con las exigencias que rigen en esta materia del ordenamiento jurídico. Es decir, se consideró el secreto empresarial como un bien inmaterial definido de manera relativamente objetiva⁶⁷⁹, intentando, por tanto, dar respuesta a los principios que rigen de manera inexcusable en esta concreta materia.

EL CONCEPTO CIVIL. El concepto penal, como se ha visto, tenía un ámbito de aplicación muy reducido⁶⁸⁰. Ante esa situación, limitativa de toda protección posible en cuanto no

causa un daño apreciable»; y HUET (1988, p. 21) intentó definirlo, desde una perspectiva más comercial, como «un conjunto de informaciones accesibles a un número limitado de personas y que la empresa, por un lado, tenía derecho a conservar para sí misma, estando parcialmente protegida contra ciertas divulgaciones no autorizadas y, por otro lado, podía comunicar a los cocontratantes a los que deseaba transmitir su conocimiento, a condición de que ellos también lo mantuvieran en secreto».

⁶⁷⁶ La definición seguida en Francia contrasta con la utilizada en Bélgica, país que siguió en su regulación el modelo francés. En este segundo país se definieron como aquellos hechos técnicos que, no siendo conocidos por sus competidores, «contribuyen a la realización de las operaciones de producción de una fábrica con el objetivo de obtener un determinado producto, el cual proporciona al fabricante una serie de ventajas técnicas y le asegura una superioridad frente a su competidores, redundando en su beneficio económico». Vid. *Arrêt du 27 septembre 1943, Cour de Cassation de Belgique*.

⁶⁷⁷ Vid., v. gr., en la doctrina belga, pero en sentido coincidente, BUYLE (2004, p. 97) y TILLEMANN (1993, p. 550).

⁶⁷⁸ Sobre estas cuestiones, vid., entre otros, BUYLE (2004, pp. 98 y ss.).

⁶⁷⁹ En este sentido, vid. los comentarios de GARINOT (2013, pp. 5 y ss.).

⁶⁸⁰ Este ámbito tan reducido ha sido criticado por la doctrina francesa, que ha señalado que se trata de una regulación y de un concepto «anacrónicos». Vid., v. gr., DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 86 y 87). Al final, el ámbito de la norma

estuviéramos en sede de fabricación o producción, en el ámbito civil, se procuró acudir a la cláusula general de la responsabilidad por daños para intentar proteger los secretos empresariales en caso de que se produjera su violación, es decir, al actual artículo 1240 del *Code Civil*.

Ahora bien, nuevamente, no se definía qué era un secreto empresarial y los tribunales buscaron el acomodo de estas informaciones en el concepto de «*savoir-faire*», término que tampoco era definido en ninguna norma, entendiéndose, simplemente, como «un conjunto de informaciones de carácter técnico»⁶⁸¹. El problema estaba en que, generalmente, el *savoir-faire* no era definido abstractamente, sino que se conceptualizaba a través de un ensayo casuístico, con lo que no se objetivaban los elementos que debía reunir un secreto empresarial para recibir esta protección, sino que simplemente habría que observar, según las concretas circunstancias, si la información secreta podía ser o no ser considerada como *savoir-faire*, aunque no se supiese qué era este.

LA INFLUENCIA DEL ACUERDO ADPIC. La situación en Francia cambió a partir del año 1994 debido a que su normativa e interpretación de esta no permitían dar respuesta a las obligaciones que se habían contraído en el Acuerdo ADPIC. La interpretación penal no varió en absoluto, pero los tribunales sí que variaron el concepto de «*savoir-faire*», admitiendo en él, junto a las informaciones técnicas, las comerciales, para así cumplir con la protección de las genéricas «informaciones no divulgadas». De este modo, se conseguía proteger toda clase de informaciones confidenciales, sin circunscribirlas a la fabricación o a lo puramente técnico⁶⁸².

El concepto amplio de *savoir-faire* que se comenzó a utilizar en el último lustro del siglo xx tampoco puede decirse que fuera equivalente a la «información no divulgada» del Acuerdo ADPIC, pues continuaba sin definirse por los tribunales de un modo abstracto. Tan solo se amplió el concepto, de manera paulatina, a través de los casos que llegaban a los tribunales. Al final, se buscó un concepto que juntara elementos de la definición penal y de la definición del *savoir-faire*⁶⁸³, aunque sin establecer una definición sólida que aportara seguridad jurídica a esta nueva categoría que se estaba empezando a desarrollar con fuerza y que sobrepasaba claramente los ámbitos descritos por las normativas existentes⁶⁸⁴.

penal es tan restringido que solo protege informaciones técnico-industriales en caso de que sean divulgadas a un tercero. Se trata de una norma que es heredera de su tiempo, pero que no ha sabido adaptarse a las exigencias de la sociedad de la información y del nuevo comercio globalizado en el que en la actualidad se desarrolla el mundo.

⁶⁸¹ MAGNIN (1974, pp. 38-45).

⁶⁸² Vid. WENIGER (1994, pp. 199 y ss.).

⁶⁸³ Vid., v. gr., MAGNIN (1974, pp. 29 y ss.) y BERTIN (1965, pp. 27 y ss.).

⁶⁸⁴ No obstante, hemos de destacar que, desde mediados de los años noventa del siglo xx, en Francia ha habido varios intentos de regular los secretos empresariales, aunque todos ellos infructuosos. Uno de los más importantes — conceptualmente hablando — fue el del año 2012, proyecto por el que se intentaba modificar el *Code Pénal* y en el que se definían los secretos empresariales como aquellas informaciones relacionados con «los negocios de una empresa, cualquiera que sea su soporte, como procesos, objetos, documentos, datos o ficheros de carácter comercial, industrial, financiero, científico, técnico o estratégico, que no tengan carácter público, cuya divulgación no autorizada pueda comprometer gravemente los intereses de dicha empresa al menoscabar su potencial científico o técnico, sus posiciones estratégicas, sus intereses comerciales o financieros o su capacidad competitiva y que, en consecuencia, hayan sido objeto

DOS CONCEPTOS SIN UN FUNDAMENTO CLARO. La situación en Francia no dista tanto de la que se ha visto en Alemania o en los Estados Unidos de América. Conceptos que buscan una solución temporal, sobre todo, práctica, sin depender de un riguroso análisis científico. No se construye el concepto atendiendo al tipo de norma del que nace o a la política legislativa que subyace porque lo que se busca es dar una respuesta rápida a una circunstancia puntual —de ahí la presencia en un primer momento del Derecho penal—. Nunca se pensó que aquellas soluciones no fueran a ser temporales, conceptos quiescentes, anclados a la indefinición y a la ausencia de un fundamento jurídico claro. La tónica desde que comenzó a aparecer en la mente de los juristas la necesidad de proteger una información empresarial confidencial. Francia entremezcló todo lo posible para intentar solventar la situación, pero el Acuerdo ADPIC, que podría haber servido para replantearse la protección jurídica de los secretos —aunque en él no se realizara tal ejercicio— solo fue útil para aumentar la protección a otro tipo de informaciones⁶⁸⁵. Mas lo que aquí nos interesa, es decir, el concepto mismo de secreto empresarial —comprender sus porqués— siguió caminando por los mismos lugares que antes de la firma del acuerdo internacional⁶⁸⁶.

1.2. Su —falta de— repercusión en el Derecho de la Unión Europea

Uno de los impulsores del Acuerdo ADPIC fue la antigua Comunidad Económica Europea. Sin embargo, por cuestiones competenciales, el Acuerdo fue suscrito tanto por esta como por cada uno de los Estados que en aquel momento la integraban⁶⁸⁷. Ello implica que nos planteemos dos cuestiones. Por un lado, si el Acuerdo ADPIC tuvo alguna influencia en el

de medidas de protección específicas destinadas a informar y garantizar su carácter confidencial». La definición, como se puede observar, parte o toma como referente la definición del Acuerdo ADPIC, si bien notamos alguna diferencia, como es el hecho de que no se refiera al valor económico de la información sino a «su potencial científico o técnico, sus posiciones estratégicas, [etc.]», o que el carácter secreto se limite a ser definido como «que no tenga carácter público». Con todo, la reforma no llegó a ser aprobada —ni esta, ni las otras propuestas que ha habido—.

⁶⁸⁵ En cambio, en países de la Unión Europea cuyo Derecho ha sido menos influyente para la construcción de esta materia, sí que se adoptó la definición de «información no divulgada» del Acuerdo ADPIC, como es el caso de Italia, República Checa o Estonia. En el caso italiano, ya el artículo 6.BIS de su Ley de Patentes de 1939, tras la modificación de 19 de marzo de 1996, recogía la definición de «secreto empresarial» tal cual se contemplaba en el Acuerdo ADPIC.

⁶⁸⁶ Aunque no nos centremos en su ordenamiento jurídico, debemos mencionar, al menos, la particularidad de Suecia, país que desde 1990 contaba con una norma específica para los secretos empresariales, su Ley sobre la Protección de los Secretos Empresariales, 1990:409, de 31 de mayo de 1990, en cuyo artículo 1 se definía el secreto empresarial como «toda información relativa a las relaciones empresariales o industriales de una persona que realiza [precisamente] actividades empresariales o industriales, que desea mantener en secreto y cuya divulgación sería susceptible de causarle un perjuicio desde el punto de vista de la competencia. El término "información" comprende tanto la información documentada de alguna forma, incluidos dibujos, modelos y otros prototipos técnicos similares, como el conocimiento de personas individuales sobre circunstancias específicas, incluso cuando no haya sido documentado de alguna forma». Se trata de una definición que, también, obvió las exigencias del Acuerdo ADPIC, a pesar de que Suecia formara parte de este acuerdo y entrara a formar parte de la Comunidad Económica Europea en 1995. Lo interesante del ejemplo sueco —más allá de que fuera el primer Estado europeo con una norma que regulara exclusivamente los secretos empresariales— se encuentra en que opta por una definición propia, autónoma, alejada de las guías marcadas por la dogmática estadounidense. Y, aun así, lo más curioso es que termina cometiendo errores similares en torno a la conceptualización, balanceándose entre la propiedad intelectual y la competencia desleal.

⁶⁸⁷ Sobre la distribución competencial de la Comunidad Económica Europea en relación con las materias tratadas en el Acuerdo ADPIC, *vid.* LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2001, pp. 207-238).

Derecho comunitario y, por otro lado, si el Acuerdo ADPIC debería haber servido para la creación de un régimen único y uniformado en los Estados que formaban aquella en el año en que fue ratificado el tratado internacional.

LA AUSENCIA DE INFLUENCIA DEL ACUERDO. La primera es sencilla de solventar, pues su influencia hasta la Directiva comunitaria es mínima —o inexistente—. Con anterioridad a la firma del Acuerdo ADPIC, ya se había promulgado en sede de la Comunidad Económica Europea el Reglamento 556/89, en el que expresamente se preveía una definición de «*know-how*» como «un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada». ¿Esta definición es coincidente con la de «información no divulgada» que se contempla en el Acuerdo ADPIC? Si nos quedamos en esas cinco palabras, «informaciones técnicas, secretas, sustanciales e identificadas», parece que no encajaría, al menos, totalmente.

El propio artículo 1 del Reglamento citado completaba la definición especificando qué debía entenderse por «secreto», «sustancial» e «identificado».

(i) «Secreto» implicaba «que el conjunto del “*know-how*” considerado globalmente o en la configuración y articulación concreta de sus componentes no es generalmente conocido ni fácilmente accesible», a lo que se añadía seguidamente que debido a eso «parte de su valor reside en la ventaja temporal que adquiere el licenciatario cuando se le comunica», sin necesidad de que el secreto sea entendido en términos absolutos.

(ii) «Sustancial» significaba que el *know-how* debía incluir siempre «información importante para todo o una parte considerable de i. un proceso de fabricación, ii. un producto o servicio, o iii. el desarrollo de los mismos», excluyéndose aquellas informaciones que sean intrascendentes y exigiéndose que el *know-how* sea «útil, es decir, que cabe esperar razonablemente que, a la fecha de celebración del acuerdo podrá mejorar la competitividad del licenciatario».

(iii) «Identificado» comportaba que el *know-how* debía «describirse o registrarse de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad, así como garantizar que la libertad del licenciatario de explotar su propia tecnología no resulta indebidamente restringida»⁶⁸⁸; requisito este último que parece incompatible con la función que le hemos atribuido al secreto empresarial y con la confidencialidad que se le requiere para ser así calificado.

El artículo, a través de la definición de los diversos elementos, recogía, a grandes rasgos, parte de los requisitos que se establecieron posteriormente en el Acuerdo ADPIC. Pero ¿es totalmente coincidente? No⁶⁸⁹. El *know-how* puede ser un secreto empresarial, pero no todo

⁶⁸⁸ Sobre ello, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1990B, pp. 631-642) y POILLOT PERUZZETTO (1989, pp. 266 y ss.).

⁶⁸⁹ En su momento, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 35) afirmó que «*know-how* y secreto empresarial deben ser considerados como sinónimos, al menos en la medida en que, como aquí se sostiene, el *know-how* únicamente comprenda conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa». El problema es que el alcance propuesto por este autor no tuvo suficiente éxito, limitándose, por lo general, el concepto *know-how* a lo puramente técnico.

secreto empresarial es *know-how* y no todo *know-how* es secreto empresarial. Este Reglamento tenía una concreta función, pero no se puede considerar que sirviera para cumplir las exigencias del Acuerdo ADPIC⁶⁹⁰. Del mismo modo que, aunque el Reglamento 240/96⁶⁹¹ haga referencia a ciertas cuestiones que entran en contacto directo con el Acuerdo ADPIC, no puede decirse que esta norma diera respuesta a las obligaciones contraídas.

Se manejaron conceptos similares, pero no coincidentes. Y la influencia —conceptual— del término de «informaciones no divulgadas» brilló por su ausencia. ¿Qué eran aquellas informaciones para la Comunidad Económica Europea tras la firma del Acuerdo ADPIC?

En materia de secretos empresariales, la Unión Europea, hasta la promulgación de la Directiva en el año 2016, no se vio influenciada en su normativa por el Acuerdo ADPIC. Situación que provoca que nos preguntemos si efectivamente la Unión Europea no pudo hacer nada durante ese lapso o si, pudiendo hacerlo, no quiso hacerlo o si directamente, a pesar de ser parte del Acuerdo ADPIC, no estaba obligada a cumplir sus compromisos. Hasta el año 2016 no hubo ninguna norma que directa y claramente protegiera los secretos empresariales en la Unión Europea y, en principio, se tenía un compromiso para ello.

¿POR QUÉ EL ACUERDO ADPIC NO IMPLICÓ QUE LA UE DIERA UN PASO ADELANTE? Lo chocante de la situación es que la Comunidad Económica Europea fue uno de los actores fundamentales en la construcción del régimen internacional armonizado de la protección de los secretos empresariales. Y, a pesar de ello, tardó más de veinte años en desarrollar una norma completa con un concepto de «secreto empresarial». ¿El Acuerdo ADPIC no pudo tener algún tipo de influencia en la normativa europea y en la construcción en los años noventa de este concepto? En el momento en el que se dictó la Directiva de Secretos Empresariales, una de las razones que justificó tal promulgación fue la existencia de tantos regímenes jurídicos como Estados miembros había⁶⁹². Entonces ¿de qué sirvió que la Comunidad Económica Europea fuera parte de aquella otra norma internacional? Había varias formas de aplicar el Acuerdo ADPIC y de haber aceptado su concepto como propio de la Unión Europea.

⁶⁹⁰ Así lo consideró en su momento parte de la doctrina, de manera totalmente equivocada. *Vid.*, v. *gr.*, los comentarios al respecto de ULLRICH (2006, pp. 17 y ss.), quien, sin afirmar que el Reglamento europeo pudiera considerarse como totalmente coincidente, sí que permite entender cumplido el Acuerdo ADPIC a nivel de la Unión Europea. Sobre el Reglamento y su relación con los secretos empresariales, *vid.* FONT SEGURA (1999, pp. 132 y 133).

⁶⁹¹ Durante la tramitación de la Directiva, entró en vigor el Reglamento 316/2014. En él se definía el término «conocimientos técnicos» como «un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos, que es: i. secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; ii. sustancial, es decir, importante y útil para la producción de productos contractuales; y iii. determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad». Sobre la versión anterior de este reglamento, *vid.* los SUÑOL LUCEA (2009, pp. 144 y 145), quien indica que lo contenido en el reglamento no se extiende «a todos los secretos empresariales, sino solo a los que tienen por objeto conocimientos técnicos, entendidos como un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias en los que se dan cita determinados requisitos».

⁶⁹² Ya VAN EECKHOUT (1997, pp. 14 y ss.) se cuestionaba si el Acuerdo ADPIC iba a conseguir la existencia de un régimen uniformado en la Unión Europea o solo iba a servir para que cada Estado parte del tratado internacional y de la Unión Europea tuviera una normativa propia y diferente.

(I) Cabría defender el efecto directo del artículo 39 del Acuerdo ADPIC, ya que se trata de una norma que tiene un contenido claro, preciso e incondicionado y en la que se define el concepto central en cuestión⁶⁹³. Se trataba, en definitiva, de un precepto que no contemplaba una opción para los Estados que fueran parte, sino una auténtica obligación. No obstante, esta posible solución no llegó a fraguarse por varias razones:

(i) Porque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de manera reiterada había afirmado que los acuerdos resultantes del antiguo GATT no eran aplicables de manera directa porque, tras analizar su «espíritu, sistema y letra» se trataban de normas con un elevado componente de subjetividad⁶⁹⁴.

(ii) Porque al tratarse de una competencia compartida resultaba complicado determinar qué concretos artículos eran obligatorios para la Comunidad Económica Europea por su competencia y cuáles no⁶⁹⁵.

(iii) Porque el efecto directo solo podía ser solicitado por extranjeros de otros Estados miembros lo que podría provocar una cierta contradicción o situación discriminatoria⁶⁹⁶.

(iv) Y porque las propias instituciones europeas negaron esta posibilidad⁶⁹⁷.

Por tanto, aunque la posibilidad de aplicar el concepto del Acuerdo ADPIC estaba sobre la mesa, los argumentos a favor de ella no fueron suficientes. Ahora bien, aunque esto fue lo que sucedió, se trata de una decisión inapropiada jurídicamente por dos motivos, ya que la falta de efecto directo —y la interpretación realizada por los tribunales europeos—:

⁶⁹³ FONT SEGURA (1999, pp. 125 y 126).

⁶⁹⁴ A modo de ejemplo, en la STJUE (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 1995, *Stato*, C-469/93, ECLI:EU:C:1995:435, se señaló que las particularidades del Acuerdo GATT «impiden que un justiciable pueda invocar las disposiciones del GATT ante los órganos jurisdiccionales nacionales de un Estado miembro para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales». Más recientemente, también se ha pronunciado en el mismo sentido en las STJUE (Gran Sala) de 18 de julio de 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520. A pesar de que esa haya sido la posición seguida por los tribunales de la Unión Europea, no parece que, a la vista de lo que contiene el Acuerdo ADPIC, haya realmente razones para negar su aplicación directa, sino que esta posición se debe a una inercia inmovilista respecto de los acuerdos anteriores a la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde estas obligaciones sí que eran más abstractas y difusas. Precisamente, en el año 1999, tras la STJUE (Gran Sala) de 23 de noviembre de 1999, *Portugal*, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574, en la que volvió a repetir la falta de efecto directo de los acuerdos relacionados con el comercio del antiguo GATT y los nuevos de la nueva Organización Mundial del Comercio, la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, CEBADA ROMERO (2000, p. 193)] no dudó en afirmar que «[a]unque con una reacción previsible, el tribunal ha decepcionado a todos los que deseábamos un cambio en su manera de enfocar la cuestión del efecto directo del GATT/OMC».

⁶⁹⁵ *Vid.*, v. *gr.*, P. LEE y KENNEDY (1996, pp. 68 y ss.). Sobre las críticas a este problema, igualmente, *vid.* BERKEY (1998, pp. 626 y ss.). También se pueden ver los comentarios de MONTAÑA MORA (1996, pp. 43-59), quien sostiene que sí que es posible que el Acuerdo ADPIC tenga efecto directo en su conjunto, con independencia de las competencias que efectivamente tenga o deje de tener la Unión Europea.

⁶⁹⁶ *Vid.* FONT SEGURA (1999, p. 127) y GÓMEZ SEGADÉ (1995, pp. 54 y ss.).

⁶⁹⁷ *Vid.* la decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay, en la que expresamente se recoge que «por su propia naturaleza, el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios de los Estados miembros».

(i) Puede ser contraria al efecto vinculante de los acuerdos internacionales de los que sea parte la Unión Europea, conforme al actual artículo 218 TFUE⁶⁹⁸.

(ii) Puede implicar el incumplimiento del Acuerdo ADPIC, pues, como parte de él⁶⁹⁹, la Unión Europea no realizó ninguna actividad tendente a cumplir las obligaciones que de él se derivan, como es el caso de asegurar la protección mínima de las informaciones no divulgadas, a pesar de la claridad del precepto del tratado⁷⁰⁰.

(II) Un segundo camino habría sido a través del denominado efecto indirecto, es decir, a través del control por parte de los tribunales europeos de las normas que acogieran en los respectivos ordenamientos jurídicos las obligaciones contenidas en el Acuerdo ADPIC. De este modo, se garantizaría de manera indirecta que en todos los Estados miembros de la Unión Europea se cumplieran las obligaciones asumidas⁷⁰¹.

(III) Podría haber utilizado el Acuerdo ADPIC como medio para llevar a cabo la armonización en la materia, tal y como terminó realizando más de veinte años después a través de la Directiva de Secretos Empresariales. La proximidad —o pertenencia— de los secretos empresariales a la propiedad intelectual habría permitido sin duda alguna que, desde el momento en que se concluyó el Acuerdo ADPIC, se hubiera comenzado a trabajar por una armonización plena en esta materia⁷⁰². Y este fue el camino que se terminó siguiendo, pero tras más de dos décadas en las que en la Unión Europea no se contaba con ninguna regulación concreta, en las que se habían incumplido las obligaciones internacionales asumidas y en las que no se contaba con un concepto de «secreto empresarial».

⁶⁹⁸ Sobre el carácter vinculante de los acuerdos internacionales, *vid.*, PASTOR RIDRUEJO y PASTOR PALOMAR (2018, pp. 853 y ss.), PASTOR PALOMAR (2009, pp. 81 y ss.) y CEBADA ROMERO (2000, pp. 173-181). Con carácter general, puede consultarse igualmente la obra de P. CRAIG y DE BÚRCA (2020, pp. 931 y ss.). No obstante, el problema principal de este carácter vinculante es la falta de instrumentos para hacerlo cumplir dentro del seno de la Unión Europea. Cuestión distinta es la posibilidad de que esta falta de aplicación de un tratado internacional determine el nacimiento de responsabilidad por incumplimiento de la Unión Europea. Con todo, se trata de una cuestión ampliamente compleja, ya que el Derecho comunitario presenta unos «perfiles problemáticos» en lo que al Derecho internacional se refiere, como indicaron MANGAS MARTÍN y LIÑÁN NOGUERAS (2020, pp. 636 y ss.).

⁶⁹⁹ Se aprobó la adhesión mediante la Decisión 98/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre los Acuerdos de las Negociaciones Multilaterales de la Ronda de Uruguay.

⁷⁰⁰ Partidarios de esta postura fueron tanto FONT SEGURA (1999, pp. 127 y 128) como MENGOZZI (1994, pp. 165-174).

⁷⁰¹ Este efecto indirecto se deriva de las SSTJUE (Gran Sala) de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292 y (Gran Sala) de 7 de mayo de 1991, *Nakajima*, C-69/89, ECLI:EU:C:1991:186. En concreto, sobre la posibilidad de haber aplicado el Acuerdo ADPIC a través de un control indirecto por parte de los tribunales europeos, *vid.* ESPÓSITO MASSICCI (2008, pp. 105-110). VAN EECKHOUT (1997, pp. 42-48), por su parte, considera que, a través de lo sostenido en esas sentencias, se llame efecto directo, se llame efecto indirecto, se permite que los tribunales europeos controlen el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea y por sus Estados miembros, siempre que se trate de una materia competencia de la Unión Europea y de sus tribunales, lo cual, al menos, parcialmente ocurre en este caso.

⁷⁰² FONT SEGURA (1999, p. 131) ya se planteó esta posibilidad al afirmar que «considerando el papel que tiene el secreto en la competencia y su valor para crear nuevos espacios en los mercados, y teniendo en cuenta que el Acuerdo ADPIC ha sido incorporado en el ordenamiento comunitario al ser ratificado por la Comunidad Europea y los Estados miembros, no cabe duda de que existen bases estables para llevar a cabo una armonización».

RECAPITULACIÓN. La Unión Europea contaba con mecanismos para adoptar la regulación de los secretos empresariales contenida en el Acuerdo ADPIC. Es más, podría haber considerado que el concepto de «secreto empresarial» se trataba de un concepto propio del Derecho comunitario y haber obligado a los diversos Estados a que adoptaran un concepto uniforme de secreto empresarial⁷⁰³. Podía y debía hacerlo, mas no sucedió. Durante dos décadas, la Unión Europea no contó con ninguna norma que regulara los secretos empresariales en su ámbito de aplicación, a pesar de las obligaciones asumidas; se convirtió en un agente más que permitió la dispersión del régimen jurídico y se erigió en uno de los responsables de la existencia de conceptos diversos del secreto empresarial en el territorio comunitario, dentro del mercado de la Unión Europea en el que se busca la uniformidad y la armonización por un bien mayor. Y lo chocante de todo ello es que precisamente la Comunidad Económica Europea fue uno de los grandes impulsores de la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para ignorarlo durante veinte años? Está claro que la política legislativa de la Unión Europea y sus procesos no son sencillos y en ellos concurren los más variados intereses nacionales, posiciones políticas contrapuestas, difíciles equilibrios de poder⁷⁰⁴ o diversas prioridades legislativas y políticas⁷⁰⁵. Pero ¿qué debió suceder para que pasase de ser uno de los principales impulsores a ignorar la posible regulación de los secretos empresariales en la Unión Europea?⁷⁰⁶ Probablemente en aquel momento, a pesar del creciente interés en la

⁷⁰³ Parte de la doctrina [vid., v. gr., BRONCKERS y MCNELIS (2012, pp. 673-686)] ha destacado que la Unión Europea estaba obligada internacionalmente a establecer una protección de los secretos empresariales.

⁷⁰⁴ Lo cierto es que durante los años que duraron las negociaciones del Acuerdo ADPIC y los años posteriores a su aprobación hubo cambios significativos en el reparto de poder en la Unión Europea. A modo de ejemplo, en el año 1995 entraron a formar parte Austria, Suecia y Finlandia. En Francia, en 1995, dejó la presidencia del país el socialista François MITTERRAND y ocupó el puesto el conservador Jacques CHIRAC. Italia estaba sumida en una crisis política tras la pérdida definitiva del poder por parte del partido Democracia Cristiana —con sucesivos cambios de presidencia— y Grecia dejaba atrás los gobiernos del PASOK con la llegada primero, de KARAMANLÍS y, en 1995, de STEFANÓPULOS. En 1993, en Dinamarca, perdieron el poder los conservadores; en 1994, en los Países Bajos, llegaron al poder los laboristas; en 1996, en España, el Partido Popular ganó las elecciones; en 1997, en Irlanda y en Reino Unido, se produjo la salida del gobierno, respectivamente, del *Fianna Fail* y del Partido Conservador, quienes ocupaban el poder desde la década de los años setenta. Además, en las elecciones al Parlamento europeo de 1984, los conservadores —sumando las diversas agrupaciones— representaban el 36% de los eurodiputados, frente al 29% de los socialdemócratas; en las de 1989, los socialdemócratas pasaron a representar el 34%, frente al 23% de los conservadores —mayoría que se mantuvo en las elecciones de 1994, aunque con un ligero aumento de los conservadores—. A lo que habría que añadir la complicada situación que se planteó en toda Europa a raíz de la Guerra de los Balcanes. Todos estos cambios influyeron en mayor o menor medida en el hecho de que la entonces Comunidad Económica Europea pasase de ser el adalid de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC a la pasividad absoluta en la política legislativa de los años posteriores a su adopción.

⁷⁰⁵ Téngase en cuenta que en la década de los años noventa del siglo XX, la Unión Europea estaba centrada, particularmente, en otros asuntos como era la implantación de la moneda única y el desarrollo del mercado único a través de las cuatro libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capital y, aunque los secretos empresariales pudieran encuadrarse en ellas, no era el asunto de mayor importancia. Además, en el año 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea con el que comienza una nueva etapa para la Unión Europea; en 1994 se crea el Espacio Económico Europeo; en 1995 entra en vigor el Acuerdo Schengen; y en 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. Situaciones y cambios que claramente influyeron en las diversas políticas legislativas que se llevaron a cabo, pues, en general, la Unión Europea estaba más interesada en concluir su gran transformación que en llevar a cabo la armonización de pequeñas parcelas jurídicas, como podía ser la de los secretos empresariales.

⁷⁰⁶ No obstante, cabe tener en cuenta que siempre, desde el comienzo de la armonización europea, el avance de las diversas materias no ha sido uniforme, sino que ha habido ciertos sectores que han preocupado más a la Unión Europea.

materia, todavía no había experimentado su momento álgido debido al desarrollo de las tecnologías⁷⁰⁷ y hasta cierto punto se continuaba viendo la apropiación de secretos empresariales como una cosa menor, casi como la secuencia de una película de espías o el robo de una receta entre pequeños comerciantes. Probablemente, la globalización, aunque ya se estaba inmerso en ella, todavía no era el mayor de los problemas o de las oportunidades y la importancia de la información y de la tecnología no era tan evidente como lo es ahora⁷⁰⁸.

La Unión Europea no contó con un concepto de «secreto empresarial» y la influencia del Acuerdo ADPIC en esta concreta materia fue prácticamente inexistente hasta el año 2016⁷⁰⁹ e incluso su tramitación no fue todo lo rápido que habría cabido esperar de una materia que llevaba tantos años esperando a que se le prestara la atención que meritaba⁷¹⁰.

Sobre esta cuestión ya se pronunciaba, hasta cierto punto alertado por lo descompasado de la situación, GARCÍA VILLAVEVERDE (1981, pp. 625-627).

⁷⁰⁷ Piénsese, por ejemplo, en los siguientes datos: i. la burbuja puntocom tuvo lugar entre 1997 y 2001; ii. los primeros USB —primera generación— comercializados en el año 2000 tenían una capacidad de hasta 256 MB, mientras que en la actualidad ya se comercializan USB con hasta 4 TB; iii. en el año 1995 había unos 16 millones de usuarios de internet en todo el mundo, en el año 2005 se superaron los mil millones, mientras que en el año 2022, la cifra supera los 5500 millones; iv. en el año 1980, las empresas con mayor valor bursátil eran principalmente petroleras —seis de las diez primeras—; en el año 1990, las empresas con mayor valor eran los bancos —seis de diez; consecuencia, sobre todo, de la situación económica de Japón—; en el año 2000, se produjo el cambio definitivo entre las empresas de base tradicional a las empresas basadas en la información —siete de las diez más valiosas se dedicaban a las telecomunicaciones o a la informática—, manteniéndose en la actualidad con *Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta o Tesla* a la cabeza. La necesidad en los años noventa estaba presente, pero no era tan acuciante como lo ha sido en la actualidad. Sobre el efecto de las tecnologías en la necesidad de contar con una regulación sobre los secretos empresariales, entre otros, *vid. ROWE* (2009A, pp. 14-26). Esta autora indica que en la actualidad la nueva forma de almacenar y acceder a las informaciones produce un aumento de riesgo de pérdida, ya que un simple USB perdido puede contener miles de documentos que contengan secretos empresariales [esto es lo que sucedió en el caso *Anadarko Petroleum Corp. v. Davis*, C. A. No. H-06-2849 (S. D. Tex., 2006), en el que un trabajador descargó más de un millón y medio de páginas de documentos confidenciales de su antiguo empleador y los guardó en dos USB que se llevó a su nuevo empleador. Hace no mucho tiempo, para transportar esa cantidad de documentos se habría necesitado una cantidad ingente de espacio físico, un espacio temporal amplísimo...] y, además, las nuevas tecnologías, desde la utilización de correos electrónicos —y el *phishing*— hasta los servicios de mensajería instantánea, foros de internet o diversas redes de comunicaciones, permiten que, una vez apropiado el secreto empresarial, sea mucho más sencilla su distribución no solo en círculos cercanos, sino en todo el mundo; lo cual provoca un incremento sustancial de los posibles infractores y de la facilidad de que una apropiación de un secreto —por pequeña que haya sido— termine creciendo exponencialmente.

⁷⁰⁸ El interés creciente de la Unión Europea, tras tanto tiempo de letargo, puede deberse a tres acontecimientos que tuvieron lugar en la década del 2010. En primer lugar, la crisis económica del año 2008 con un aumento de la consideración de que la innovación era un elemento clave para responder ante los problemas económicos. En segundo lugar, el denominado duodécimo plan quinquenal de China, que llevaba por lema el desarrollo científico para aumentar el potencial tecnológico de aquel país. Y, en tercer lugar, el comienzo de una época litigiosa —bastante agresiva— por parte de grandes empresas tecnológicas —*v. gr., E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Kolon Indus.*, 668 F.Supp.2d 443 (E. D. Va. 2009)— contra empresas de terceros países por la apropiación de secretos empresariales. Estos acontecimientos provocaron que las empresas cada vez estuvieran más interesadas en obtener una protección de sus secretos empresariales y en conocer qué era exactamente un secreto empresarial. Sobre estas cuestiones, *vid. SANDEEN* (2020, pp. 40-42).

⁷⁰⁹ A modo de ejemplo, en el año 2012, cuando comenzó a tramitarse la futura norma europea, no contaban con ninguna disposición específica sobre la protección de los secretos empresariales ni Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos ni Reino Unido.

⁷¹⁰ Tramitación que fue costosa, tal y como lo señala, por ejemplo, GONZÁLEZ VAQUÉ (2015, p. 347), cuando indica que no había comentado antes de 2015 la propuesta de Directiva porque no pensaba «que se retrasaría su adopción y, por lo tanto, [se pensó] que era mejor esperarse para poder referirse a una norma vigente y no a una Propuesta».

2. La conceptualización en la Directiva de Secretos Empresariales

2.1. Del concepto empleado: el pragmatismo subyacente

El concepto empleado por la Directiva de Secretos Empresariales⁷¹¹ parte del concepto utilizado en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC⁷¹². Dispone el artículo 2.1 de la Directiva que un secreto empresarial es una información que reúne tres requisitos:

- (i) Que sea «secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas».
- (ii) Que tenga «un valor comercial por su carácter secreto».
- (iii) Que haya «sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control».

Saltan a la vista las coincidencias entre este concepto y el del Acuerdo ADPIC⁷¹³. Al fin, tras 22 años, en la Unión Europea, existe un concepto uniforme de secreto empresarial. Lógicamente, la influencia no solo proviene de esa norma, sino que, también, deriva de la UTSA, de la que, en definitiva, se toma el grueso de la regulación de los secretos empresariales en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos.

OLVIDO DE LA RAZÓN DE SER Y UNA PARADOJA PREDEFINITORIA. En el preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales se afirma, en su considerando decimocuarto, que «[e]s importante formular una definición homogénea del término “secreto [empresarial]”, sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida»⁷¹⁴. Y cuando una aseveración comienza por «[e]s importante», surge inmediatamente un interés y una necesidad manifiesta de realizar una pregunta causal que desentrañe las razones que se tienen para sostener aquello. Por supuesto que el concepto es importante —en estas páginas estamos intentando evidenciarlo—, pero para sostener ese aserto debe haber una justificación, una argumentación y no limitarse a recoger una frase vacua y huera. A lo largo de los trabajos preparatorios de la Directiva no hay ni una sola referencia a las razones que justifican establecer una definición u otra⁷¹⁵; no se plantea ningún porqué, a pesar de la influencia

⁷¹¹ El nacimiento de esta norma europea se produce en un contexto en el que las nuevas tecnologías y la nueva economía exigían que hubiera una mayor protección para frenar el aumento de la vulnerabilidad de las informaciones que las empresas consideraban estratégicas. Sobre ello, *vid.*, v. *gr.*, los comentarios de PATEL *et al.* (2020, pp. 472-487).

⁷¹² En la propuesta de Directiva de 28 de noviembre de 2013 se señalaba expresamente: «Esta definición sigue la definición de “información no divulgada” que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC».

⁷¹³ Así lo indica también la doctrina. V. *gr.*, *vid.* KALBFUS (2016, p. 1011) y SUÑOL LUCEA (2016B). MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) llega a sostener que la definición contenida en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC «es justamente antecedente mediato y fuente del tenor» del artículo 2 de la Directiva de Secretos Empresariales.

⁷¹⁴ Ya apareció esta afirmación en la propuesta de Directiva del año 2013.

⁷¹⁵ Por ejemplo, en la evaluación de impacto de la Directiva, se recogen las definiciones del Acuerdo ADPIC, de la Ley sobre la Protección de los Secretos Empresariales de Suecia, de la UTSA, de la Ley de Competencia Desleal japonesa y

significativa que el concepto puede desempeñar en el marco del mercado interior de la Unión Europea. No hay ninguna reflexión en torno a cuál es el alcance del concepto y si una noción u otra será suficiente para satisfacer los objetivos que, en teoría, debería cumplir la Directiva. En la evaluación de impacto, el elemento económico de los secretos empresariales es el único que recibe algún comentario⁷¹⁶, pero no a través de un análisis de cómo incorporarlo al concepto, sino, solamente, a través de destacar su importancia para los titulares de secretos empresariales.

Se plantea continuamente, en el preámbulo, esa constante lid entre los fundamentos propios de la propiedad intelectual junto con otros relativos a la competencia desleal. Como, desde una perspectiva científica, no se tiene claro —o no se quiere tener claro, más correctamente— el fundamento o la razón de ser de los secretos empresariales, se construye el concepto —y toda su regulación— embebiéndolo de características de un sistema y del otro. Y esta confusión aparece desde ese mismo «[e]s importante».

Si realmente se querían encuadrar los secretos empresariales como una institución de competencia desleal, la definición de «secreto empresarial», como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es importante, pues lo fundamental es la conceptualización de las conductas. La importancia del concepto aparece cuando queremos aproximarnos a un derecho subjetivo⁷¹⁷. Al mismo tiempo, cuando afirma que la definición no debe «restringir el objeto de la protección», acerca la definición al campo de la competencia desleal, disciplina para la que la definición del objeto carece de importancia.

Más aún: es paradójico que se quiera definir un objeto y que a continuación se afirme que la definición no debe restringirlo, cuando una definición precisamente tiene por objetivo delimitar y demarcar, establecer lo que entra dentro de él y excluir lo que queda fuera. ¿Cómo se puede construir una definición no restrictiva? Y en caso de aceptarla, ¿hasta qué punto no debe ser restrictiva?

Era tan sencillo —o dificultoso y espinoso, según se mire— como, si se optaba por una aproximación a la competencia, definir las conductas consideradas desleales, ilícitas o

de la propuesta del año 2012 del *Code Pénal* francés. Pero se limitan a recogerlas, no a estudiar las ventajas y desventajas de cada definición, ni a analizar las razones que subyacen a las diferencias de cada una de ellas, pues, aunque todas ellas —o gran parte de ellas— se influyen mutuamente, no es lo mismo la idiosincrasia de un país como Japón que la de los Estados Unidos de América o la de Suecia, del mismo modo que sus derechos no se sustentan sobre los mismos fundamentos. ¿Es mejor una definición que otra? Diga por qué razón lo es. Podríamos traer incluso a colación aquella sentencia estadounidense ya citada, *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991), en la que el tribunal determinó que no era un secreto empresarial —ni protegible por los derechos de autor— la recopilación de teléfonos de una ciudad en una guía telefónica porque no había una información realmente secreta y no había ningún valor añadido en términos de originalidad o creatividad. ¿De qué sirve una recopilación de definiciones varias si no se establece cuál y por qué es más conveniente y adecuada para la futura regulación de la Unión Europea sobre la materia?

⁷¹⁶ Se afirma en dicho documento, por ejemplo, que «en términos económicos, un secreto empresarial puede definirse como información o conocimiento económicamente valioso que generalmente no se conoce y que una entidad [...] decide proteger mediante el secreto en lugar de revelarlo para obtener una ventaja económica/comercial». Y se repite constantemente la importancia de lo económico para el titular de la información como hecho determinante de la protección que se otorga.

⁷¹⁷ Así lo sostienen de manera clara KLEIN y WEGENER (2017, p. 394).

indebidas; mientras que si se optaba por el acercamiento a la propiedad intelectual, solo se debía definir de manera precisa el objeto en cuestión y dejar las conductas y su concepción a un lado. En su lugar, se optó por un *tertium genus* en lo que respecta a la definición, pero sin haber estudiado y analizado lo subyacente a la mera apariencia de la definición.

UNA POSIBLE INTERPRETACIÓN DE ESA DEFINICIÓN “NO RESTRINGIDA”. Las palabras pueden fácilmente llevar a equívoco y la anfibología, tan utilizada en ciertas ocasiones para causar a propósito una ambigüedad, en otras es una consecuencia involuntaria y no buscada, aparecida solo por el empleo de ciertas palabras fuera de lugar o sin el contexto oportuno o sin la reflexión requerida. Eso es posiblemente lo que ocurre con esa frase, «sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida». Si se profundiza en los trabajos preparatorios, parece que a la Unión Europea lo único que le preocupaba era el apartado económico de la información secreta. Precisamente por ello se pide que la definición no restrinja el objeto, para que ninguna información con valor económico pueda quedar fuera de este concepto⁷¹⁸. En definitiva, que la definición de «secreto empresarial» de la Unión Europea permita englobar todo tipo de información, sea cual sea esta, es decir, que proteja todas aquellas informaciones que pueden mantenerse secretas, que sus titulares entienden que son valiosas. En cierto modo, lo que se buscaba era que la definición fuera omnicomprendensiva de todo lo que los empresarios consideraran extrajurídicamente como secretos empresariales⁷¹⁹, aunque ello implicara no diferenciar entre la definición jurídica y económica de esta figura⁷²⁰. El hecho de no restringir el objeto busca únicamente no dejar fuera ningún tipo de información: en el concepto de «secreto empresarial» debe caber, en principio, cualquier información empresarial. Es decir, que el término «información» lo comprenda todo.

⁷¹⁸ En este sentido, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 80 y ss.) y HOFMARCHER (2019, pp. 35-40).

⁷¹⁹ Por eso, quizá, en la evaluación de impacto se afirma que «[e]l objeto de un secreto empresarial es muy diverso. El alcance de la protección de los secretos empresariales es más amplio que el de los derechos de propiedad intelectual (formales) (en particular, que el de las patentes). Por ejemplo, a diferencia de la legislación sobre patentes, que establece criterios específicos para que las invenciones sean patentables, no existen categorías específicas para definir (o limitar) el objeto que califica para la protección del secreto empresarial». Y continúa posteriormente: «casi toda información que se mantenga en secreto, que no sea del conocimiento general de los competidores y que aumente el valor de la empresa y proporcione una ventaja competitiva, puede ser protegida por la legislación sobre secretos empresariales. Esta amplia definición de «secreto empresarial» abarca las innovaciones que son patentables, pero también las que pueden no calificar para la protección mediante patente».

⁷²⁰ No es un acontecimiento ocasional que el Derecho tome términos económicos. Piénsese, por ejemplo, en el debate sobre la conceptualización de la «empresa», término de origen económico y que en España, a pesar de su utilización en el Derecho, carece de una definición positiva, solo doctrinal que bebe de la económica. Ahora bien, en este caso particular, el debate ha sido inexistente. No hay ningún problema —o no debiera haberlo— en el hecho de que una definición de contenido jurídico parta de la realidad económica, de la realidad de los empresarios, pues no siempre el Derecho debe abstraerse de la realidad en la que se desarrolla —y de los intereses a los que sirve—. El problema, en cambio, se encuentra en que no se ha analizado la función que debe cumplir la definición de este término, sino que parece que se ha optado por el camino más sencillo debido a la falta de entendimiento del papel que deben cumplir los secretos empresariales en la actualidad y ante el desconocimiento de la función de una definición jurídica. Un término como este, con la significancia económica que tiene, lógicamente debe tener en cuenta la concepción económica, pero, a partir de ella, debe construirse un concepto autónomo o, al menos, un concepto que sea el fruto y el resultado de un proceso de análisis. Aunque se trate de un término de otra disciplina o que tenga un fuerte engarce en ella, cuando tiene una clara importancia en el ámbito jurídico es necesario proceder a su definición, tras el proceso de análisis que corresponda, para desentrañar sus elementos y circunstancias.

EL PRAGMATISMO DEFINITORIO. La Unión Europea se centró únicamente en el contenido económico y olvidó cualquier debate en profundidad sobre su naturaleza jurídica, sus finalidades o sus funciones. O, en definitiva, cualquier análisis de la definición. Entonces ¿cómo definirlos? Con la opción utilitarista por excelencia: basándose en la definición del artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC. ¿Por qué esta era la opción pragmática? Porque, en principio, todos los países de la Unión Europea estaban de acuerdo con ella y porque, en teoría —no en la práctica—, todos sus países debían haberla adoptado.

Así, ante la divergencia de regímenes jurídicos⁷²¹, que justificaba la necesidad de adoptar el texto comunitario, la definición que menos inconvenientes podía hacer surgir era aquella que tenía por objetivo armonizar el concepto a nivel internacional, la que se había convertido en la base de la comprensión internacional de los secretos empresariales. Como se afirmó en los trabajos preparatorios, la que podía ser considerada la «referencia común» a todos los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea⁷²². Además, ante la ausencia de un fundamento claro⁷²³, se vio en la amplitud del concepto del Acuerdo ADPIC un elemento a favor de su utilización, evitándose cualquier debate sobre el alcance de la definición de «secreto empresarial». Se coge prestada una definición, que ni es clara, ni pretendía serlo, para utilizar sin demasiada controversia una definición que tampoco es clara y tampoco parece que pretendía serlo. Sin debate alguno sobre su conveniencia y pertinencia, la Unión Europea adoptó como norma comunitaria la definición del Acuerdo ADPIC, sosteniendo algún autor que se ha producido «la sustitución de la inseguridad jurídica debida a la diversidad de sistemas jurídicos existentes por la incertidumbre del Acuerdo ADPIC»⁷²⁴. Razón no le falta.

No obstante, vuelvo a plantear una cuestión que ya he expresado en varias ocasiones: precisamente por su incorrección, por sus imprecisiones, se fue creando y construyendo un régimen jurídico que ha permitido —y permite— la protección de las más variadas informaciones que no tienen cabida en otros derechos o respecto de las que sus titulares no quieren que sean protegidos por otros derechos que exigen publicidad. Al final, si pusiéramos los pros y los contras de la definición en una balanza, quizá, desde una perspectiva práctica y no puramente teórica, el concepto de «secreto empresarial» sería toda una proeza jurídica.

⁷²¹ Las diferencias entre los regímenes jurídicos de los secretos empresariales de los diferentes Estados de la UE eran más que notables. Estas no solo se circunscribían al concepto, sino también a la consideración de lícita o ilícita de las diversas conductas de adquisición, uso o divulgación de las informaciones que constituían los secretos empresariales y a las acciones mediante las que sus titulares podían hacer frente a estas violaciones. Así, *grosso modo*, la Directiva presentaba dos objetivos principales e intentaba dar respuesta a las diversas consecuencias negativas que podían surgir de las divergencias existentes entre los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de protección de secretos empresariales. Estos dos problemas eran, según la Comisión, la existencia de «incentivos subóptimos para que las empresas participen en actividades de innovación transfronterizas» y la «reducción de la competitividad de las empresas europeas debido a las amenazas a ventajas competitivas basadas en secretos empresariales». Estos dos objetivos realmente dan respuesta a tres objetivos más amplios: la protección de las empresas, la protección de la funcionalidad de la competencia y la reducción de amenazas y barreras para el mercado interior. *Vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, §1).

⁷²² Aunque, como hemos visto, la influencia del Acuerdo ADPIC, por ejemplo, en Alemania y en Francia no fue excesiva.

⁷²³ Entre otros, lo destacan APLIN (2021, p. 176), OHLY (2020, pp. 103 y ss.) y SCHOVSBO y RIIS (2019, pp. 401 y ss.).

⁷²⁴ DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 178).

2.2. Un concepto ¿armonizado? Dos ejemplos divergentes

El concepto de «secreto empresarial» de la Directiva comunitaria nació con el objetivo de ser uno en todo el territorio de la Unión Europea. No obstante, la forma en la que se configuró jurídicamente el concepto, posiblemente, no haya sido la idónea. El artículo 1 de la Directiva de Secretos Empresariales, cuando establece qué artículos deberán respetarse necesariamente por los países de la Unión Europea si deciden «disponer una protección más amplia que la exigida», no recoge entre dicho catálogo su artículo segundo, continente de la definición de «secreto empresarial». Si buscamos un cuerpo armonizado, ¿cómo se permite que el elemento básico y sobre el que se construye toda la normativa común sea un elemento flexible que puede ser perfilado? ¿Qué es, entonces, un secreto empresarial? ¿Puede ser la definición en un determinado país más amplia que la empleada en otro? ¿Puede un secreto empresarial serlo en un Estado pero no en otro?⁷²⁵ Se ha señalado por un sector de la doctrina que realmente el concepto de «secreto empresarial» es un concepto de Derecho de la Unión Europea y que, por lo tanto, no puede ser definido de forma incoherente con el concepto comunitario, «separ[ándose] de los requisitos de protección establecidos en ella o reconoc[iendo] su titularidad a quien no se la haya atribuido»⁷²⁶. Ahora bien, que no se pueda definir incoherentemente no implica que no se pueda definir más ampliamente y que, respetando esa definición, se amplíe el objeto de los secretos empresariales a otras informaciones.

Tras las transposiciones de los diversos estados, se ha respetado mayoritariamente la definición. No obstante, hay excepciones, pudiendo destacar, ante la imposibilidad material de llevar a cabo el análisis de todos los conceptos nacionales, el concepto alemán, por la importancia de su Derecho en esta materia, y el sueco, por haber adoptado y adaptado una de las definiciones más singulares al sustituir el requisito del valor comercial o económico por el de causar un daño competencial. Con todo, la cuestión que deberán analizar los tribunales es si estas divergencias entran, o no, dentro de los límites de la norma europea, puesto que el tipo de norma elegida permite a los países, de acuerdo con el artículo 228 TFUE, «la elección de la forma y de los medios» para alcanzar el resultado. ¿Hasta qué punto las divergencias que se mostrarán permiten alcanzar el resultado propuesto en la Directiva? Si el resultado, como se desprende de su preámbulo, es la consecución de un concepto armonizado, ¿debe admitirse una desviación del concepto?⁷²⁷

⁷²⁵ La contradicción entre la pretendida armonización y el no considerar la definición del secreto empresarial como contenido invariable provoca que venga a nuestra cabeza el famoso «Gato de Schrödinger», que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Una determinada información podría ser secreto empresarial en un país, pero no serlo en el de al lado. Y mientras que en un Estado, en caso de violación, el secreto continuase vivo por ser considerado efectivamente secreto empresarial conforme a su normativa más protectora, en otro estaría muerto porque nunca habría sido considerado secreto al no haber ampliado la protección de la Directiva. Una información que es secreto empresarial al tiempo que no lo es.

⁷²⁶ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 48). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* LUNDSTEDT (2023, pp. 69 y 70), SCHOVSBO (2020, p. 11), WAINIKKA (2020, pp. 119 y ss.) y MCGUIRE (2016, pp. 1000-1008).

⁷²⁷ Al mismo tiempo, mantener una definición autónoma armonizada es esencial para garantizar la eficacia de las normas relativas a las conductas lícitas e ilícitas relacionadas con los secretos empresariales. Piénsese, por ejemplo, que la calificación de la conducta depende primeramente de la existencia de un secreto empresarial y, si no se está ante uno, no

2.2.1. El interés legítimo en el modelo alemán

Como ya se comentó, Alemania ha realizado una versión libre del concepto. Por un lado, ha unido en un mismo presupuesto el carácter secreto y el valor y, por otro lado, ha continuado exigiendo como presupuesto independiente la existencia de un interés legítimo en el secreto.

LA UNIÓN DE LOS DOS PRESUPUESTOS. En la Directiva comunitaria se señala que la información debe tener valor comercial por ser secreta. En cambio, en el artículo 2 de la *GeschGehG* se dispone que la información no debe ser «generalmente conocida ni fácilmente accesible [...] para las personas pertenecientes a los círculos que normalmente tratan con este tipo de información y que, por tanto, tiene valor económico»⁷²⁸. La doctrina alemana considera que esta redacción puede dar lugar a interpretaciones incorrectas o, al menos, a determinar la existencia de un secreto sin necesidad de prueba de su valor, pues parece que se presume el valor si la información es secreta⁷²⁹. Con todo, para salvar ese posible obstáculo, los tribunales alemanes han comenzado a interpretar que se trata de un requisito independiente y con el mismo valor e importancia que los restantes⁷³⁰. Si bien esa interpretación salvará los posibles problemas de su redacción, no empece que puedan surgir otros problemas desde el momento en que algún tribunal interprete de otro modo el presupuesto y su concurrencia. Habría sido, sin duda alguna, preferible optar o por una definición que siguiera la independencia de la norma europea o por la utilización de otro elemento que uniera ambos elementos de la construcción, que hiciera ver la unión de ambos y no una relación de causa-consecuencia.

EL INTERÉS LEGÍTIMO. Si bien la diferencia anterior se puede salvar, en el caso del interés legítimo en la confidencialidad tiene un encuadre más complicado en el nuevo marco regulatorio europeo. En el momento de la tramitación de la *GeschGehG* se esgrimió que, si no se añadía el requisito del interés legítimo, iba a ampararse la protección de situaciones en las que no hubiera ningún interés o el interés fuera ilegítimo⁷³¹, por lo que, con su inclusión, se conseguía evitar que se abusase de la figura del secreto empresarial como herramienta para ocultar todo tipo de informaciones a personas interesadas en ellas —citándose, por ejemplo, los periodistas de investigación y los representantes de los trabajadores—⁷³².

importa ya la calificación. Al respecto, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) y ACKERMANN-BLOME y RINDELL (2018, pp. 86 y ss.)

⁷²⁸ El problema no está en que se contemplen de manera conjunta los dos presupuestos, sino en el uso de la expresión «por tanto» —en alemán, «daher»—, una locución adverbial que expresa la consecuencia de lo anterior.

⁷²⁹ Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 311-321) y ALEXANDER (2017, pp. 1034 y ss.).

⁷³⁰ OLG Dresden, 14.03.2023 — 4 U 1377/22. Se indica que el «valor económico» no es una presunción legal según la cual pueda inferirse el valor económico de la falta de conocimiento general o de accesibilidad a la información, sino más bien una característica independiente de la información». Igualmente, *vid.* KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 2).

⁷³¹ La inclusión de este requisito de manera autónoma no fue sencilla. En un principio, el Gobierno Federal se negó a añadirlo al considerar que se trataba de una extralimitación del concepto de la Directiva comunitaria. Finalmente, el *Bundestag* y el *Bundesrat* consideraron que la redacción no solo era acorde con la historia jurídica del país, sino que era conforme con la norma europea, aunque con un comunicado en contra de la comisión de Derecho europeo del *Bundestag*.

⁷³² *Vid.*, entre otros, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) y OHLY (2019, p. 444). La posición de los representantes de los trabajadores siempre ha destacado por su fortaleza, tal y como lo demuestra la participación de estos

El interés representa la relación de valor existente entre el sujeto titular del secreto empresarial y el objeto —el secreto empresarial—⁷³³, general y tradicionalmente traducible en términos económicos o, al menos, visto desde esa perspectiva. De manera habitual, se consideraba que existía un interés legítimo siempre que el objeto del secreto empresarial tuviera una importancia clara —aunque no fuera significativa— para la competitividad de la empresa⁷³⁴. Se trata de un concepto cambiante que depende en esencia de la figura del titular del secreto, que pretende dejar a un lado aspectos intencionales o motivacionales⁷³⁵, en busca de una pretendida objetividad y habiéndose configurado como un reverso de la voluntad de mantener en secreto la información⁷³⁶. Se pretendía, en definitiva, que el titular no estableciera —ni establezca— arbitrariamente qué informaciones son o no son secretas⁷³⁷, sino que haya una razón justificativa que permita deslindarlas, pues, como señaló el BGH, para otorgar la protección es necesario que, «además del deseo de mantener el secreto», debe haber una «finalidad económica legítima»⁷³⁸. No obstante, la jurisprudencia fue relajando este requisito —o, al menos, su prueba—, presumiendo el interés en el secreto siempre que su divulgación o utilización produjera una disminución de la posición en el mercado de su titular o una mejora en la del infractor⁷³⁹.

El auténtico problema es que ese requisito, plasmado en la ley alemana, puede no ser compatible con la norma europea, pues no hay ninguna disposición equivalente ni en la Directiva comunitaria ni en el Acuerdo ADPIC⁷⁴⁰, sino que la única cita similar se encuentra en el considerando decimocuarto, en el que se hace referencia a que la definición debe construirse incluyendo «los conocimientos técnicos, la información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad». Dos cuestiones subyacen a esta situación. Por un lado, que el concepto de «interés legítimo», que de manera habitual se utilizaba por la doctrina y jurisprudencia alemanas, ahora ha de pasar por el filtro del Derecho europeo, por lo que puede ser que la interpretación seguida no pueda continuar utilizándose. Y, por otro lado, que el legislador alemán ha convertido una mera idea —que tendrá el valor que se atribuya a los considerandos, pero nada más— en un requisito⁷⁴¹.

en los consejos de empresa ya desde su primera normativa de 1920. A este respecto, *vid.*, v. *gr.*, MIMENTZA MARTÍN (2017, pp. 89 y ss.), ALZAGA RUIZ (2003, pp. 65 y ss.) y RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ (1972, pp. 71 y ss.).

⁷³³ *Vid.*, v. *gr.*, BRAMMSEN y APEL (2022, p. 360).

⁷³⁴ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17) y ULMER y REIMER (1968, p. 311).

⁷³⁵ Se sostiene que la intención y la motivación son parámetros subjetivos inadecuados para valorar si concurre o no un interés protegible: TRALLERO OCAÑA (2021, p. 231).

⁷³⁶ Ya lo indicaba KRASSER (1970, p. 590) más de cuarenta años de la entrada en vigor de la ley alemana.

⁷³⁷ BÜSCHER (2024, § 2).

⁷³⁸ BGH, 15.03.1955 — I ZR 111/53. En otras ocasiones, se ha hablado, por ejemplo, en la sentencia BGH, 07.11.2002 — I ZR 64/00, de que tiene que ser un «interés económico suficiente».

⁷³⁹ H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

⁷⁴⁰ En caso de que existiera, se podría intentar argumentar que la obligación asumida en el Acuerdo ADPIC es de obligado cumplimiento no solo para Alemania, sino también para la Unión Europea, a pesar de que no se recogiera.

⁷⁴¹ Situación duramente criticada por la doctrina alemana. Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 2), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2) u OHLY (2019, p. 444).

y habrá que ver cuál es la decisión que termina adoptando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante esta desviación que consideramos contraria a la normativa europea⁷⁴²:

- (i) Porque el considerando recoge solamente uno de los fundamentos políticos que pueden encontrarse tras la protección de los secretos empresariales, pero no un requisito positivo, *ex* artículo 2 de la Directiva de Secretos Empresariales.
- (ii) Porque implica que en Alemania, para que una información sea considerada secreto empresarial, se exigen requisitos mayores que en otros países de la Unión Europea, como es el caso de España. El concepto de «secreto empresarial» es la pieza clave de la regulación que se ha llevado a cabo en la Unión Europea; un concepto autónomo que debe ser aplicado e interpretado uniformemente en todo el territorio europeo⁷⁴³.
- (iii) Porque sistemáticamente las informaciones que no deben merecer la calificación de secreto empresarial se encuentran reguladas en los artículos 3 y 5 de la norma europea.

Habría que esperar a que los tribunales europeos se pronuncien; empero estamos ante una desviación contraria al texto de la normativa europea, la cual se extralimita y restringe el concepto de «secreto empresarial», realizando el legislador alemán una función que no le corresponde, pues debía limitarse a transponerla y, en el ejercicio de transposición, podía otorgar mayores protecciones, pero no restringir este concepto.

2.2.2. El perjuicio competitivo al titular en el modelo sueco

Dispone el § 2 de la Ley de Secretos Empresariales sueca que por secreto empresarial se entiende la información:

«i. relativa a las condiciones comerciales o de producción de un empresario o a las actividades de un organismo de investigación; ii. que ni en su conjunto ni en la forma en que han sido organizados y ensamblados sus componentes es generalmente conocida o fácilmente accesible por quienes normalmente tienen acceso a dicha información; iii. cuyo poseedor ha tomado medidas razonables para mantener su carácter secreto; y iv. cuya divulgación puede causar un perjuicio competitivo al titular»⁷⁴⁴.

⁷⁴² Seguimos, en este sentido, la argumentación de MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 53 y 54).

⁷⁴³ Cabe recordar que en materia de derechos de autor, el alto tribunal europeo, en su STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010, *Padawan*, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620, señaló que cuando en un precepto de una directiva no se efectúa «ninguna remisión a los Derechos nacionales, debe considerarse un concepto autónomo de Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta». En la Directiva de Secretos Empresariales, al tratar el concepto de «secreto empresarial», no hay ninguna referencia a los Derechos nacionales que permita que Alemania pueda no solo añadir un elemento distinto, sino interpretar el concepto de acuerdo con su requisito tradicional de interés legítimo. En general, sobre los conceptos autónomos de la Unión Europea a través de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *vid.* SÁNCHEZ FRÍAS (2023, pp. 97 y ss.).

⁷⁴⁴ En el mismo párrafo en el que define el concepto de «secreto empresarial», excluye de él «las experiencias y las habilidades adquiridas por los trabajadores en el curso normal de su actividad laboral», rompiendo con la sistemática de la Directiva de Secretos Empresariales.

EL TIPO DE INFORMACIÓN. En la norma sueca se ha establecido como primer requisito que la información debe ser relativa a las actividades productivas o comerciales de una empresa o de un organismo de investigación. Esta idea se recogía en el preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales. Precisamente, el considerando primero comienza con la siguiente afirmación, «[l]as empresas, así como los organismos de investigación», recordando el papel que los centros de investigación pueden desempeñar también desde una perspectiva empresarial. El legislador del país escandinavo decidió incluirlo como requisito del concepto. Habría que preguntarse si ello supone una extralimitación respecto de lo contenido en la norma europea.

La respuesta en este caso consideramos que debe ser negativa. Si bien los considerandos tienen un valor limitado, en este caso el requisito parece que solo expresa una consecuencia de la terminología utilizada en el concepto, pues, si este es «secreto empresarial» o «secreto comercial», ¿puede haber uno que no se refiera a información empresarial? Además, el término utilizado en sueco para empresario, «*näringsidkare*», tiene un alcance suficientemente amplio como para englobar en él gran cantidad de situaciones diversas⁷⁴⁵.

EL PERJUICIO COMPETITIVO. En cambio, con este segundo cambio la situación sí que puede ser distinta. Se ha obviado el requisito del valor y se ha sustituido por el de que la «divulgación pued[a] causar un perjuicio competitivo al titular». Se trata de un enfoque más restrictivo⁷⁴⁶ y que parte de la posición que Suecia mantenía en su anterior legislación⁷⁴⁷. Con ella lo que se busca es que solo los secretos empresariales relevantes estén protegidos, es decir, solo aquellos cuya divulgación podría causar un daño competitivo, entendiendo por este la disminución de la capacidad para competir de manera adecuada y eficiente en el mercado como consecuencia de la divulgación del secreto, pues si no tienen tal entidad no deben ser protegidos⁷⁴⁸. No es necesario, no obstante, que se produzca el daño competencial para que se entienda cumplido el requisito, sino que es suficiente con que la divulgación tenga tal entidad que pudiera haber causado el daño competencial⁷⁴⁹. En este modo, se plantea un paralelismo —a la inversa— con el requisito del valor, el cual puede ser real o potencial.

¿Es el término valor comercial o económico equivalente al daño competencial? En los trabajos preparatorios de la normativa sueca, el gobierno así lo consideró, a pesar de la oposición del poder judicial sueco y del Colegio de Abogados de Suecia. Igualmente, la doctrina ha

⁷⁴⁵ Se entiende por empresario toda persona física o jurídica que dirige profesionalmente un negocio de carácter económico, independiente de si la actividad tiene como objetivo la obtención de lucro o no. Al respecto, *vid.* TONELL (2021, pp. 70-75). No obstante, DOMEIJ (2018, p. 539) entiende que es una extralimitación contraria al Derecho de la Unión Europea, pues limita el posible objeto, sin que directamente se haya establecido tal limitación en la norma europea. Sin embargo, a pesar de que este autor puede tener razón, entiendo que la decisión sueca podrá ser salvada realizándose una interpretación amplia y, sobre todo, porque en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos se interpreta de ese modo la información. Además, parece que la idea expresada subyace también en el texto de la Directiva.

⁷⁴⁶ SCHOVSBO y BRUUN (2020, p. 91). FAHLBECK *et al.* (2021, § 2) entienden que con este requisito se limita ampliamente el concepto de «secreto empresarial» utilizado en la Directiva de Secretos Empresariales, provocando que gran parte de la información empresarial secreta no entre dentro del concepto sueco, puesto que su divulgación no causará daños competenciales, aunque sí que pueda tener valor y causar su divulgación otros daños.

⁷⁴⁷ FAHLBECK *et al.* (2021, § 1).

⁷⁴⁸ TONELL (2021, pp. 38 y ss.) y DOMEIJ (2016, pp. 130 y ss.).

⁷⁴⁹ FAHLBECK *et al.* (2021, § 2).

considerado que se trata de una extralimitación porque el valor comercial de la norma europea busca, en cierto modo, la posible exclusión de aquellas informaciones que económicamente sean insignificantes, mientras que el daño competitivo se centra en las consecuencias posteriores a la infracción, realizando un análisis sobre lo apropiado o inapropiado de la protección otorgada⁷⁵⁰.

Parece que estamos ante una definición que se aparta de la contenida en la Directiva, limitando el concepto de «secreto empresarial», piedra angular de todo el sistema de protección. Habrá que esperar a que se pronuncien los tribunales correspondientes, pero todo parece indicar que estamos ante una extralimitación que quebranta la pretendida armonización⁷⁵¹.

2.3. La incerteza de la definición: reflexiones sobre su objeto en la Unión Europea

LA REALIDAD TRAS EL PRAGMATISMO. Asumida la definición del Acuerdo ADPIC por cuestiones pragmáticas, sin ninguna matización que merezca señalar, y sin haber analizado el papel y el alcance que la definición debía tener, no se debe olvidar que el concepto, tal y como está construido, constituye una novedad en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos de la Unión Europea, lo cual provocará que surjan una serie de conflictos o, al menos, que aparezcan una serie de interrogantes. Ello es debido principalmente a que se utiliza una definición y unos presupuestos tan amplios y vagos que pueden provocar discrepancias entre los distintos países que exigirá la intervención, en su momento, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare aspectos tan sencillos —pero complejos— como qué significa tener valor comercial o ser fácilmente accesible, conceptos que probablemente interpretará de acuerdo con ciertas notas contenidas en el Acuerdo ADPIC, pues la Unión Europea, como parte de él, debe seguir cumpliendo las obligaciones en él impuestas y debe procurar una interpretación armonizada dentro de su marco. Sin embargo, esta novedad en nuestros ordenamientos jurídicos se contrarresta —o se complementa— con el ejemplo y con la experiencia de los Estados Unidos de América; país que, con su larga tradición jurídica en la materia, se erige en una guía de incomparable calidad, aunque con las oportunas cautelas por las notables diferencias existentes entre los sistemas jurídicos.

INCERTEZAS DEFINITORIAS. Aunque el análisis de los presupuestos se haga de manera conjunta en el apartado siguiente de este capítulo, resulta conveniente realizar una serie de afirmaciones sobre ellos y sobre la definición en su conjunto, en particular, a la vista de lo que

⁷⁵⁰ Por todos, *vid.* las críticas de DOMEIJ (2018, *passim*).

⁷⁵¹ En nuestra opinión, habría sido más conveniente haber optado por armonizar la materia a través de un reglamento de la Unión Europea. Se trata de un problema de técnica legislativa o, más bien, de elección. Si se pretende la armonización total de la materia, ¿por qué se elige una clase de norma que exige la transposición por cada Estado, con las variaciones que en ella se pueden realizar? ¿Por qué no se optó por acudir a un reglamento que tiene aplicabilidad directa y no necesita de transposición alguna? Es cierto que optar por un reglamento podría haber implicado una serie de conflictos o fricciones con las normativas nacionales. Pero si realmente se buscaba una completa armonización, ¿no habría sido preferible un mayor esfuerzo para limar esos puntos de choque y conseguir una normativa totalmente unificada en la materia sin necesidad de transposiciones y de conflictos posteriores por las divergencias creadas? Entiendo que habría sido más complejo, pero, a la postre, la óptima solución.

contiene el considerando decimocuarto de la Directiva de Secretos Empresariales que, en teoría, es el encargado de aclarar la definición de «secreto empresarial»:

(I) *Brevitatis causae* y por no ser reiterativo, al ser una definición que parte de la del Acuerdo ADPIC, que, a su vez, tiene su origen en la de la UTSA, destaca la falta de fundamento de la definición. La ausencia de una política clara subyacente al concepto implica que se construya con elementos propios de la propiedad intelectual y con otros de la competencia desleal; si bien el titubeo entre una y otra postura es una constante en toda la Directiva de Secretos Empresariales. Quizá, por contentar a unos Estados y a otros, por buscar el asentimiento de ordenamientos jurídicos tan dispares⁷⁵², se optó por un concepto amplio, vago, indefinido e indeterminado. Parece, en efecto, que esta era la única posibilidad para que todos los países fueran a una y decidieran aceptar la regulación propuesta sobre los secretos empresariales⁷⁵³.

(II) Hay una cierta confusión sobre lo que puede ser objeto de la protección que se regula. El título de la Directiva hace referencia a «los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados», añadiendo entre paréntesis el concepto que aquí nos ocupa. Y en el considerando primero se identifican los «conocimientos técnicos» con el «know-how» y parece que se contraponen —o que, al menos, son distintos— a «la información empresarial» no divulgada⁷⁵⁴. No obstante, esta posible distinción, de la que desconozco el porqué de su expresa referencia, desaparece seguidamente para afirmar que ambos constituyen lo que se conoce como «secreto empresarial»⁷⁵⁵. Y el problema está en que, en su artículo 2.1, se construye el concepto en torno a la idea central de que debe ser una «información».

Si la propia norma comunitaria, en su preámbulo, diferencia entre conocimientos técnicos e informaciones, si añade que ambas constituyen el núcleo del secreto empresarial y si define el secreto empresarial como información, ¿entendemos que los conocimientos técnicos son secretos empresariales? Considero que se deben incluir, que se puede interpretar que información y conocimiento son términos sinónimos⁷⁵⁶, que la mención tanto en el título de la norma como en el considerando primero son meros recordatorios que cumplen una función

⁷⁵² Conviene recordar que en el momento en que se publicó la Directiva de Secretos Empresariales, el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea. Aunque claro está que el origen de este cambalache definitorio no se encuentra en la Directiva, sino que es el Acuerdo ADPIC quien lo creó. Por otro lado, la transposición de la Directiva en el Reino Unido ha provocado, al menos, tres efectos: i. la ampliación del concepto de «secreto empresarial»; ii. la implementación del concepto de «medidas razonables» como elemento determinante para conocer si se está ante un secreto empresarial; y iii. el desplazamiento de la relación de confianza y confidencial como elemento central. Sobre ello, entre otros, *vid.* MALONE (2021, pp. 759-764).

⁷⁵³ Solo hay que ver que las posiciones de los diversos países no han cambiado en su mayoría. A modo de ejemplo, Italia continúa considerando el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual, mientras que Austria ha optado por seguir entendiendo que es una institución propia de la competencia desleal, debido a que en este país se estima que el elemento central de la regulación es la conducta de los participantes en el comercio y no el objeto sobre el que recae la conducta. Al respecto, *vid.*, *v. gr.*, WIEBE (2022, pp. 30 y ss.).

⁷⁵⁴ Señalan BRAMMSEN y APEL (2022, p. 298) que no se establece realmente la *differentia specifica* entre los términos y que la «yuxtaposición sugiere una antonimia» entre los términos, pero sin ninguna característica que lo evidencie.

⁷⁵⁵ Tampoco queda claro si es una enumeración excluyente en el sentido de que puede o no haber informaciones que no sean de tales tipos que puedan ser consideradas secretos empresariales. *Vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 70).

⁷⁵⁶ *Vid.* KALBFUS (2016, p. 1010).

demarcadora⁷⁵⁷, una alerta de que los secretos empresariales comprenden —o pueden comprender— todo lo relacionado con una empresa. Al mismo tiempo, la omisión del término «conocimiento técnico» en la concreta definición legal se debe a que el legislador europeo —como el estadounidense o el internacional en el Acuerdo ADPIC— desconoce o no comprende cuál es el objeto de los secretos empresariales.

Hay un segundo problema en torno a la utilización de estos términos. Los «conocimientos técnicos» son definidos autónomamente en el artículo 1.1.I del Reglamento 316/2014⁷⁵⁸; una definición que difiere de la empleada en la Directiva de Secretos Empresariales, produciéndose un solapamiento en el que habrá informaciones que serán conocimientos técnicos secretos de acuerdo con una de las dos normas comunitarias, pero no con la otra y viceversa. Habría sido conveniente, quizá, o haber optado por establecer la concreta relación entre la Directiva y el Reglamento 316/2014⁷⁵⁹, o no haber recogido este término, pues pequeño es su aporte⁷⁶⁰ y su concreto significado ni es definido en la Directiva, ni existe entre la doctrina una posición uniforme ni sobre su alcance, ni sobre su concepto⁷⁶¹.

(III) La amplitud con la que se contempla la «información», sin vincularse estrictamente al ámbito de la empresa, hace surgir ciertos interrogantes. ¿Una información privada relativa a una persona famosa que es comercializada por una revista, a pesar de que no quisiera que fuera publicada, habiendo tenido la oportunidad, o existiendo un acuerdo con otro medio periodístico, es un secreto empresarial?⁷⁶² Si se admite que esa información es desconocida en términos

⁷⁵⁷ En este sentido, *vid.* WENNAKOSKI (2016, pp. 154-158).

⁷⁵⁸ Sobre el alcance conceptual de esta norma europea, entre otros, *vid.* HULL (2009, pp. 203 y ss.). Este autor, además, estudia la consideración de dicha información como uno de los posibles tipos de secreto empresarial.

⁷⁵⁹ Sobre las contradicciones que pueden terminar surgiendo derivadas de la utilización de dos términos idénticos con distinto alcance, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 308-310). O, como señala LUNDSTEDT (2023, p. 71), «[e]s posible que una información pueda ser considerada “know-how” de acuerdo con el Reglamento, pero no serlo de acuerdo con la Directiva y viceversa».

⁷⁶⁰ En este sentido, por ejemplo, en Alemania se viene afirmando que el término de los conocimientos técnicos —en definitiva, el *know-how*— es un término económico y no jurídico que conviene no utilizar en general, sustituyéndolo por otros conceptos que sí que sean propiamente jurídicos. *Vid.*, v. gr., OHLY y SOSNITZA (2016, § 17). En general, la doctrina alemana se ha pronunciado muy críticamente sobre la inclusión de este término, pues parece evocar al del «*know-how*», respecto del que consideran que es un término equívoco y contradictorio, centrado en gran cantidad de ocasiones en las ventajas o utilidades que presenta —puramente económicas— y alejadas, en definitiva, de una concepción objetiva y jurídica del término. Entre otros, *vid.* ANN (2016, pp. 465 y ss.) y (2007, pp. 39-41) y MCGUIRE (2016, pp. 425 y 426).

⁷⁶¹ Entre otros, *vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 70) y C. M. CORREA (1981, pp. 457 y ss.). Ya MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 35 y 36) indicaba que «[a] pesar de la generalización mundial del empleo de este término y del común uso de la expresión original inglesa, lo cierto es que actualmente no existe todavía un concepto uniforme de *know-how*, ni en la literatura científica ni en los textos elaborados por las diversas organizaciones internacionales». Y lo cierto es que, más de 30 años después, la situación conceptual en torno al *know-how* tampoco ha cambiado tanto.

⁷⁶² Este ejemplo se lo plantea APLIN (2014, p. 12) a raíz del famoso caso *Douglas v. Hello! Ltd*, [2005] EWCA Civ. 595. Los oscarizados actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones contrajeron matrimonio en el año 2000 en la ciudad de Nueva York. Firmaron una exclusiva periodística sobre la boda con la revista británica «OK!». Durante la celebración, un fotógrafo ajeno a la revista consiguió entrar y realizó una serie de fotografías que fueron vendidas a la revista, también británica, «Hello!». El tribunal consideró finalmente que se había producido una quiebra de la confidencialidad, puesto que las imágenes tenían un valor comercial que se había visto reducido a raíz de la publicación de las fotografías por parte de la otra revista, la cual había accedido de manera indebida al evento y, aunque los datos sobre el evento eran públicos, se habían tomado medidas razonables de seguridad para evitar que el contenido de la exclusiva dejara de ser confidencial. ¿Es, quizá, la clave para que las personas con vidas públicas puedan rentabilizar las intromisiones a sus

generales, que tiene un valor porque nadie la conoce y sus titulares establecen medidas razonables, ¿algún elemento del concepto impide que se considere un secreto empresarial? ¿Encaja en el concepto recogido en la Directiva una información privada comercializable? Se añade en el considerando decimocuarto que se presume que la información tiene valor, entre otros casos, cuando su obtención ilícita perjudique «los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando [...], por ejemplo,] sus intereses empresariales o financieros». ¿Acaso con una filtración de fotografías no se produce un menoscabo, según las circunstancias, de los intereses empresariales de una persona conocida? El problema en esta ocasión se encuentra en que la Directiva de Secretos Empresariales no delimita adecuadamente su ámbito de aplicación y no se cuestiona los límites entre los secretos empresariales y el derecho a la intimidad. Quizá esto se deba a que no concibió el secreto empresarial en torno a una persona física que comercia —o que puede comerciar— con ciertos aspectos de su vida privada⁷⁶³; pero, en la práctica, pueden darse situaciones, como la descrita, en la que podría resultar de aplicación.

La definición de la UTSA no es, en este sentido, mucho más clara, pero, al menos, parece limitar la posibilidad de incluir informaciones de carácter privado relacionadas con la empresa a través del listado que contempla que, aunque no sea ni excluyente ni exclusivo, meramente ejemplificativo, puede ser utilizado, al menos, como un elemento interpretativo o guiador⁷⁶⁴.

(IV) La norma comunitaria tampoco solucionó el problema que plantea la redacción del requisito del valor: para que una información sea un secreto empresarial, ha de tener valor comercial por el hecho de ser secreta. Un enunciado entre lo tautológico, lo redundante y la petición de principio. ¿Puede haber una información secreta que no tenga un cierto valor derivado de su condición, valga la redundancia, secreta?⁷⁶⁵ Y al vincular el valor con la

vidas personales, cuando ellos mismos tienden a monetizarlas? Téngase en cuenta que, en el caso descrito, la decisión de los tribunales se fundamentó en la teoría de la quiebra de la confianza británica, la cual, en principio, no tiene una equiparación clara en nuestro Derecho. No podemos detenernos en ello, pero, sin duda, estamos ante una posibilidad que es la consideración del «famoso» como «empresario de su imagen».

⁷⁶³ OHLY (2013, p. 40) entiende que la Unión Europea no tiene competencias para intentar regular a través de los secretos empresariales cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad. En el mismo sentido, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, p. 313). Ahora bien, siguiendo con el caso citado de Douglas, si la exclusiva estuviera vendida no por la persona física, sino por una persona jurídica que gestiona los derechos de imagen de una persona famosa, ¿cambiaría la situación? No obstante, en España la Ley de Secretos Empresariales no excluye real y directamente las informaciones relativas al derecho a la intimidad, sino que deben ser informaciones empresariales. Si el sujeto, sea persona física o jurídica, decide monetizar unas informaciones personales y para ello las conserva como secretos, posiblemente deberá entenderse que es un secreto empresarial porque dicha monetización es su actividad económica.

⁷⁶⁴ En este sentido, *vid.* BONE (1998, pp. 247 y 248). APLIN (2014, p. 15), por su parte, propuso que sería más correcto que la Directiva de Secretos Empresariales hubiera optado por incluir un primer requisito en el que expresamente se recogiera el carácter empresarial de la información, siguiendo lo sostenido en el caso británico *Philips v. News Group Newspapers*, [2012] EWCA Civ. 48, en el que se señaló que por información empresarial no debía entenderse en el sentido de que fuera cualquier información que «sea cual sea su naturaleza, pueda tener un valor para alguien», sino que efectivamente se trate de una información de carácter empresarial. Sin embargo, no indica qué debe entenderse por «empresarial». ¿Es empresarial la venta de exclusivas sobre la vida de uno mismo? ¿Y la información relativa a tales exclusivas sería empresarial?

⁷⁶⁵ Surge igualmente la cuestión de qué sucede con aquellas informaciones secretas que no tienen valor comercial, pero respecto de las que resulta comercialmente valioso mantenerlas en secreto, pues su revelación podría tener un efecto

condición definitoria, hace que nos surja otra cuestión, pues no queda claro si realmente constituyen un único presupuesto de la definición —el ser secreto y el tener valor— o si, en cambio, se puede defender la autonomía del presupuesto del valor comercial frente al presupuesto del carácter secreto de la información⁷⁶⁶.

Si se ahonda aún más en el desarrollo de este presupuesto, aparecen otras cuestiones que tampoco están tan claras como cabría esperar. Al tratar la definición en el Acuerdo ADPIC, hicimos ver que una diferencia respecto del concepto recogido en la UTSA era la desaparición de la referencia al valor «real o potencial» y mostramos nuestro rechazo a esa omisión, a pesar de encontrar posibles vías interpretativas que lo salvaran. El artículo 2.1 de la Directiva comunitaria tampoco recoge esa dualidad. En cambio, en su considerando decimocuarto se dispone que «dichos conocimientos técnicos o información deben tener valor comercial, ya sea real o potencial». A pesar de que el valor de los considerandos no sea el mismo que el de los preceptos de las normas, la opción más lógica es que la definición, aunque omita esa referencia, deba interpretarse en ese sentido amplio, buscando una mayor flexibilidad y, en definitiva, entendiendo que una información tendrá valor siempre que su divulgación implique un daño, entre otras, a la capacidad técnica, científica, productiva o comercial de la empresa, al patrimonio del titular, a sus intereses económicos o a su posición en el mercado. Si bien entiendo que habría sido preferible que se incluyera expresamente en la definición la referencia al valor «real o potencial» para evitar que en las transposiciones pudieran surgir discrepancias que determinaran que un ordenamiento jurídico lo interpretara y aplicara de un modo y otro de una manera totalmente distinta.

negativo para el titular del secreto. Piénsese, por ejemplo, en informaciones sobre actividades moralmente reprochables, informaciones relativas a situaciones de acoso laboral o relativas a actividades ilícitas de los propios empleados —que no de la empresa— [vid. LUNDSTEDT (2023, pp. 72 y 53)]. OHLY (2020, p. 107) entiende que sí que estarían incluidas, pues el «valor comercial» debe entenderse en un sentido amplio, como toda información cuya divulgación podría tener una incidencia directa y perjudicial en los intereses del titular del secreto [en el mismo sentido, entre otros, vid. DOMEIJ (2018, pp. 542 y ss.) y KOLASA (2018, p. 69)]. Lo cierto es que la definición de «secreto empresarial» de la norma europea —a diferencia de alguna de las normas nacionales, como se verá seguidamente— no contiene ninguna referencia a la legitimidad, más allá de una parca idea contenida en su preámbulo, lo cual hace pensar que quizá sí que se deberán incluir aquellas informaciones, aunque no quede del todo claro porque, si se parte de esa posición, ¿se admitiría como secreto empresarial una información de índole personal del propietario de una empresa que, en caso de ser descubierta, influiría negativamente, por ejemplo, en su valor económico? A modo de ejemplo: un empresario de perfil político conservador, propietario de una empresa con unos valores político-sociales conservadores, lleva una secreta doble vida totalmente contraria a los ideales de su empresa. ¿Puede considerarse como secreto empresarial? Podrían cumplirse los requisitos relativos al carácter secreto y al de las medidas razonables, pero ¿se cumpliría el del valor por ser secreto? Si interpretamos de modo amplísimo la cuestión, siguiendo a los autores citados, parece que sería posible tal consideración, pero, al mismo tiempo, si se admite, ¿no se desvirtúa la esencia de los secretos empresariales? La Directiva de Secretos Empresariales no es clara al respecto y habrá que esperar a que se pronuncien los tribunales. Cuestión distinta es si la información fuera relativa a actividades ilegales o delictivas. La doctrina, a este respecto, es unánime y no acepta que se otorgue tal protección a aquellas informaciones [vid., v. gr., H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 57 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 122 y ss.)].

⁷⁶⁶ Sobre ello, vid. los comentarios de DESAUNETTES-BARBERO (2018) con motivo de la transposición de la norma comunitaria a la legislación francesa.

Además, en un intento de aclarar el alcance del valor que debe tener la información secreta, en el considerando citado se recoge una lista, meramente ejemplificativa, de situaciones en las que se presume que la información tendrá valor:

«cuando sea probable que su obtención, utilización o revelación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir».

¿Aporta realmente este listado algún valor añadido? Es, al menos, una cuestión dubitante. Recoge criterios que permiten determinar si una información tiene, o no, valor comercial, pero al utilizar expresiones tan amplias como sería el menoscabo de «sus intereses empresariales», la función orientadora que pretendía cumplir desaparece. Tampoco ejerce una función demarcatoria, pues puede haber informaciones que tengan valor por ser secretas sin tener en cuenta tales elementos. Quizá su mayor aporte sea el de que puede permitir que entendamos que siempre que se produzca un menoscabo de tales elementos es porque la información tenía valor por ser secreta. No obstante, incluso esta interpretación se podría extraer sin necesidad de contar con ese listado. Lo que se buscaba con estos incisos —con poco éxito— era evitar que esta figura fuera utilizada de una forma abusiva. Si bien, lo cierto es que utilizar términos tan amplios y difusos, al mismo tiempo que entraña enormes ventajas, esconde grandes inconvenientes, como es el hecho de que cualquier información pueda entenderse que tenga valor por ser secreta si partimos de tales indicaciones⁷⁶⁷, pues nada parece indicar lo contrario y, como en los trabajos preparatorios y en los debates previos no se recoge nada al respecto, no hay forma de conocer qué se pretendió realmente.

(V) Relacionado igualmente con el alcance de la información y con el valor que debe tener, en el considerando decimocuarto se dispone que «[s]e excluye de la definición de secreto [empresarial] la información de escasa importancia». No se vuelve a mencionar en ningún otro momento de la norma europea. ¿«[E]scasa importancia» debe interpretarse como la ausencia de «valor comercial»? ¿Qué nivel de valor es necesario para considerar una información como de importancia? ¿Qué determina, en definitiva, que una información sea importante? O dicho de otro modo: ¿cómo se determina que una información sea trivial o insignificante? Y si no es

⁷⁶⁷ La referencia al valor «real o potencial» y el listado del considerando no se previeron en el texto original de la Directiva. Fueron propuestos por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento europeo en el año 2014. Este órgano propuso originalmente que el requisito del valor fuera recogido de la siguiente manera: «un valor comercial significativo, real o potencial, porque es secreto y porque su divulgación perjudicaría significativamente el interés económico legítimo de la persona que controla legalmente el secreto». Si bien triunfó la versión sencilla del requisito unido a la consideración establecida en el preámbulo. Esta comisión buscaba una definición más restrictiva, no solo a través del adjetivo «significativo» y del adverbio «significativamente», sino a través de establecer un umbral de protección mucho más elevado de alcanzar. No solo la información debía tener valor. Debía ser un valor significativo derivado del hecho de ser secreto y derivado del hecho de que su divulgación perjudicaría —otra vez— significativamente los intereses económicos del titular del secreto. Es cierto que podía parecer redundante, pero se buscaba precisamente una definición más restrictiva, que cercenase las posibles informaciones que podían recibir la protección. En cambio, finalmente se optó por una opción que, como se ha comentado, quizá, sea poco aclaratoria. Con la redacción actual, la posible constricción del término pasa por interpretar los considerandos. Al mismo tiempo, al no incluirse explícitamente, se abre la puerta a realizar interpretaciones más amplias.

trivial, ¿tendrá importancia y, consecuentemente, valor comercial? La distinción entre información de escasa importancia y de importancia no parece del todo sencilla, sobre todo cuando en la definición contenida en el artículo 2 de la Directiva no se hace referencia alguna a esta idea. Es más. Si una información secreta concreta carece de importancia, pero unida a otras informaciones secretas tiene un enorme valor, ¿sería protegible como secreto empresarial? Piénsese, precisamente, que en materia de datos, un único dato posiblemente no tenga ninguna importancia de manera aislada, pero si se incluye en un conjunto mucho más amplio de datos, puede tener un enorme valor. ¿La trivialidad de las informaciones debe, entonces, valorarse de manera aislada o como conjunto? A la vista de que la economía de datos es una de las claves de los nuevos modelos económicos y, en general, de la sociedad en la que desarrollamos, posiblemente, debiera interpretarse como conjunto, aunque nada se indica a este respecto. La no protección de la información de escasa importancia es una cuestión fundamental —no deja de ser en cierto modo la materialización del principio general *de minimis non curat praetor* o *de minimis non curat lex*—, pero el problema está en la indefinición del límite de la nimiedad.

(VI) En el considerando segundo de la Directiva se recoge que uno de los tipos de informaciones que entra dentro de su ámbito de aplicación es la información sobre clientes y proveedores, información que entra también dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Datos Personales, cuyo artículo 4.1 se refiere expresamente a las informaciones relativas a personas físicas identificadas o identificables. El considerando trigésimo quinto de la Directiva recoge que se respetarán las obligaciones que se deriven de la normativa europea de datos personales. Por tanto, una misma información podrá ser un secreto empresarial y un dato personal protegido. Y si ese dato personal forma parte de un conjunto más amplio, ¿prevalece el derecho del titular del secreto empresarial sobre el control de sus informaciones o el derecho del titular del dato personal, por ejemplo, a acceder a él o a retirarlo?⁷⁶⁸ Y otra cuestión más no resuelta por la Directiva: ¿dónde está el límite entre la información privada y la información personal, a la vista de que el primer tipo puede quedar excluido de la protección, mientras que el segundo, según las circunstancias, parece que recibe su protección? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además, no ha sido especialmente claro, pues ha considerado que, por ejemplo, la información relativa a las actividades profesionales y a los ingresos puede entrar dentro del ámbito de la «vida privada»⁷⁶⁹. Por lo tanto, ¿cómo articulamos la protección de todas estas informaciones? Y lo más importante, ¿podrán ser consideradas secretos empresariales si reúnen todos los presupuestos establecidos en la definición de la Directiva?⁷⁷⁰

(VII) Tampoco queda claro si los países pueden establecer la protección que se contempla en la norma europea a informaciones que no reúnan los requisitos para ser consideradas secreto empresarial. Desde un punto de vista positivo, nada impide que los Estados puedan llevar a

⁷⁶⁸ Sobre esta dualidad, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 237-245).

⁷⁶⁹ STJUE (Gran Sala), de 9 de noviembre de 2010, *Volker*, C-92/09 y C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662.

⁷⁷⁰ Sobre la relación de los datos personales y los secretos empresariales, entre otros, *vid.* LARA GARCÍA (2021, pp. 319 y ss.), NORDBERG (2020, pp. 192 y ss.) y RAMÓN FERNÁNDEZ (2019, pp. 73 y ss.).

cabo esa ampliación, pues fuera del contenido de la Directiva los Estados siguen teniendo plena autonomía legislativa⁷⁷¹. No obstante, quizá, eso podría ser contrario al sistema que se intenta instaurar con la Directiva, pues, al final, se delimita positivamente qué es un secreto empresarial, al mismo tiempo que negativamente se excluyen de tal consideración otras informaciones⁷⁷². La cuestión es hasta dónde puede llegar la competencia de la Unión Europea en la materia y si se puede considerar contraria al Derecho comunitario una norma nacional que proteja como secreto empresarial una información que no reúna los requisitos para ser considerada como tal.

En el considerando decimocuarto ya se ha visto que se excluyen determinadas informaciones, como las «de escasa importancia» y, aunque no nos detengamos en ello específicamente, también se excluye «la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional», el denominado «*skill & knowledge*»⁷⁷³. Si aceptamos que el objetivo de la Directiva fue no solo definir qué debe entenderse por secreto empresarial, sino, además, determinar aquellas informaciones que no pueden tener una protección legal del ordenamiento jurídico —que no contractual—, que deben estar libres de cualquier tipo de restricción, parece que la respuesta a esa posible ampliación de la información debería ser negativa. Aunque, al mismo tiempo, siempre que no se trate de una información de las expresamente excluidas, no hay un argumento sólido y robusto que impida que un Estado decida proteger una concreta información que no sea un secreto empresarial y que no esté expresamente excluido por la normativa europea⁷⁷⁴.

RECAPITULACIÓN. Una de las dudas más frecuentes en torno a los secretos empresariales en la Unión Europea sigue siendo su concepto y lo que puede calificarse como secreto

⁷⁷¹ LUNDSTEDT (2023, p. 74).

⁷⁷² SCHOVSBO (2021, pp. 254 y ss.). Todo lo cual se relaciona con la función demarcatoria taxonómica que cumple el régimen de los secretos empresariales [vid. *supra* capítulo I.III.1], aunque es cierto que, quizá, deberían tanto la Directiva como la Ley de Secretos Empresariales identificar más fácilmente las conductas admitidas y consideradas lícitas.

⁷⁷³ Sobre esta cuestión, sigue siendo fundamental la obra de SUÑOL LUCEA (2009, pp. 247-284). Hay que tener en cuenta la importancia en Estados Unidos de la doctrina de la «*inevitable disclosure*», en virtud de la cual un empleador puede imponer restricciones a sus trabajadores para que, una vez finalizada la relación laboral, no puedan entrar a trabajar en determinadas empresas o sectores por la simple existencia de secretos empresariales en la empresa. Sobre ella, entre otros, vid. DOGAN y SLATER (2023, pp. 655-720) y MANCINI (2020, pp. 205- 230).

⁷⁷⁴ Encontramos algunos ejemplos en las transposiciones de la Directiva. A modo de ejemplo, Finlandia incluye en la transposición de la norma europea los «*tekniska anvisningar*» —aunque la traducción literal sería «instrucciones técnicas», realmente hacen referencia a los «dibujos o modelos de carácter técnico» que permiten la construcción de determinados bienes [SCHOVSBO y BRUUN (2020, p. 92)]—. El artículo 7 de la Ley de Secretos Empresariales finlandesa dispone que estos dibujos y modelos técnicos «que no sean de dominio público no podrán ser utilizados o divulgados ilícitamente por una persona a la que se hayan confiado con el fin de realizar un trabajo o una tarea o para fines comerciales. Los dibujos o modelos técnicos no podrán ser utilizados o divulgados ilícitamente por una persona que sepa o deba saber que los que se le han confiado han sido obtenidos directa o indirectamente de una persona que las divulgaba ilícitamente. La producción, la oferta o la comercialización de productos que infrinjan los dibujos y modelos técnicos y la importación, la exportación o el almacenamiento de productos que infrinjan las instrucciones técnicas para esos fines se considerarán un uso ilícito cuando la persona sepa o deba saber que el producto en cuestión es un producto que los infringe. Las disposiciones de las secciones 5 y 6 sobre el uso y la divulgación de un secreto empresarial también se aplican a los dibujos y modelos técnicos». Habrá que esperar a ver si un caso así llega a la jurisdicción europea para conocer si es contrario o no a la normativa europea. Sobre esta cuestión en el ordenamiento jurídico finés, vid. SCHRÖDER (2018).

empresarial⁷⁷⁵, duda que, a pesar de la novedad de nuestra normativa, no es novedosa, sino que se puede remontar hasta los años setenta del siglo XX, en los que en Estados Unidos se publicó la UTSA. Sin embargo, contando incluso con esos inconvenientes, debido a su importancia, en la Unión Europea se acude de manera constante a los secretos empresariales como forma de proteger las innovaciones empresariales⁷⁷⁶. La amplitud vuelve a jugar a favor de su aplicación. Se admite todo tipo de información o conocimiento siempre que esté relacionado con la empresa y se cumplan los requisitos de que sea secreto, tenga valor y haya sido objeto de medidas razonables. Si se cumplen, nada impide que puedan ser protegidas las informaciones como secretos empresariales. Que existan o que no existan realmente, ante la falta de registros, ante la ausencia de cualquier procedimiento formal, implica que el conocimiento certero de su encaje en esta figura solo se conocerá en caso de que se acuda a un litigio. Mientras tanto, la protección está ahí y se utiliza porque en ella, gracias a su poca claridad, puede caber cualquier tipo de información. Al final, dada la indefinición y heterogeneidad de su contenido, solo con una definición amplia se pueden proteger tantos tipos de información.

Se trata de una definición vaga, genérica, ni tan siquiera sustantiva⁷⁷⁷, que no tiene en cuenta ni las funciones de los secretos empresariales, ni sus finalidades, que obvia su naturaleza jurídica. ¿Y qué? Desde una perspectiva puramente dogmática, claro que debería haber sido otra la definición; una que comprendiera su naturaleza jurídica, que respondiera a una determinada idea, que cumpliera un objetivo claro. El resultado ha sido una definición impropia e incorrecta científicamente, pero que ha servido para extender el secreto empresarial hasta límites insospechados⁷⁷⁸, para que se convierta en la auténtica cláusula de cierre del sistema de protección de la propiedad intelectual, para que en él quepa todo lo que por la taxatividad jurídica no cabe en las otras categorías de derechos⁷⁷⁹. Estamos ante una figura creada a base de inconcreciones e incorrecciones —desde su origen en el mercado hasta en las sucesivas transmisiones de un ordenamiento jurídico a otro—, pero que ha sido capaz de superarlas totalmente, cumpliendo las dos funciones que ya se señalaron: la prevención de las

⁷⁷⁵ APLIN, RADAUER y SEARLE (2023, p. 835). Estos autores parten de las conclusiones que se recogieron en el estudio de la Comisión Europea, titulado «*Study on the Legal Protection of Trade Secrets in the Context of the Data Economy*». En este estudio se recoge que las imprecisiones sobre la terminología de los secretos empresariales en la Unión Europea son uno de los mayores inconvenientes de la regulación actual.

⁷⁷⁶ APLIN, RADAUER y SEARLE (2023, pp. 836 y 837).

⁷⁷⁷ Ya lo señalaba de este modo respecto de la definición del Acuerdo ADPIC —y predicable de la de la Directiva de Secretos Empresariales— HENNINGER (2014, p. 276).

⁷⁷⁸ Solo hay que comparar la literatura científica de hace unas décadas con la de la actualidad.

⁷⁷⁹ No faltan autores [*vid.*, v. *gr.*, RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 116)] que entienden que «[s]i bien dicha ambigüedad es comprensible e incluso deseable en el seno de un acuerdo internacional que persigue la armonización entre sistemas jurídicos diferentes, también es criticable, al menos de forma parcial, desde la perspectiva del legislador nacional, cuyo objetivo debe ser lograr un alto grado de seguridad jurídica. A pesar de ello, tanto el legislador comunitario como el legislador nacional han optado por integrar de forma prácticamente idéntica la definición de los ADPIC». Que la definición de un concepto en cualquier ordenamiento jurídico debe aportar seguridad jurídica es un hecho que, en teoría, debería ser incuestionable. No obstante, precisamente, debido a la complejidad que subyace a la esencia del secreto empresarial, a que la definición de la Unión Europea también se da en un proceso armonizador, la solución que más seguridad aporta a los titulares de una información secreta es la imprecisión de la definición.

infracciones y el ser la cláusula de cierre del sistema. ¿Y qué comprende, con seguridad, ante tanta indefinición? Realmente nada, pero puede llegar a comprenderlo todo, pues, en realidad, cualquier información empresarial es susceptible de ser secreta⁷⁸⁰ y ¿cómo sería posible aunar todas ellas en un solo concepto si no fuera a través de una definición imprecisa?

IV. EL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES

Llegado este punto del capítulo, corresponde abordar cada uno de los elementos que componen el concepto de «secreto empresarial» a través del estudio de la Ley de Secretos Empresariales española⁷⁸¹. Por ello, al analizar el concepto a lo largo de los diferentes estadios, no hemos dedicado espacio alguno, más allá de alguna mención particular, a las circunstancias concretas de cada presupuesto, pues, para evitar su dispersión, se ha preferido aglutinar el estudio de todos y cada uno de ellos, de manera conjunta, en este apartado dedicado al concepto desde la perspectiva de nuestro propio ordenamiento jurídico. La novedad de la normativa en España —aunque ya no sea tanta— y, sobre todo, la falta generalizada de pronunciamientos judiciales que se centren en los secretos empresariales se compensa con el hecho de que estos mismos requisitos tienen en el panorama internacional y extranjero una larga tradición. Pretendemos, en este apartado, construir una especie de vademécum que consultar para conocer si ciertas informaciones son o no son secretos empresariales de acuerdo con nuestra legislación. La suerte para acometer esta tarea es que, como he señalado, el concepto es heredero del manejado por esos otros ordenamientos jurídicos que llevan décadas examinándolo. Ahora bien, no se trata simplemente de coger lo dicho por otros y hacerlo nuestro sin modificación —aunque la construcción del concepto haya sido realizada de ese modo—, sino intentar que engrane en nuestro propio sistema y que responda a las necesidades y exigencias de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra sociedad.

Hemos afirmado que en el concepto de «secreto empresarial», por sus imprecisiones, todo cabe. Y reafirmamos lo dicho. En este apartado no tratamos de contradecirnos al analizar los presupuestos, sino intentar que, ante el elemento casuístico que lo impregna todo, se puedan tener unas notas mínimas para entender cada uno de los confusos y difusos presupuestos, para que, llegado el momento de tener que proteger una información como secreto empresarial —y puesto que nunca se sabrá si realmente se tiene uno hasta el momento en que se judicialice la cuestión— el titular de ese secreto pueda tener una idea aproximativa de si su información reúne, o no, los requisitos para ser considerada como tal. En definitiva, unas meras indicaciones coadyutorias.

⁷⁸⁰ En un sentido contrario, BAJO FERNÁNDEZ (1978, p. 179) indicaba que la discusión sobre el concepto es una «estéril disputa», puesto que todo puede ser secreto.

⁷⁸¹ Pues «[n]o existe un secreto [empresarial] si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran»: RANGEL ORTIZ (2024).

Incluso, a la vista del análisis de los requisitos que se realizará, entendemos que, tal y como está actualmente configurado, a pesar de la aparente triple compartimentación, termina siendo posible afirmar que sería reducible a dos: i. que la información sea secreta y ii. que su titular quiera conservarla como secreta. Esos dos requisitos son realmente los que determinan que estemos ante un secreto empresarial, pues los demás no dejan de ser construcciones circulares y laberínticas que ni aportan claridad, ni resuelven la cuestión conceptual.

1. Previa

1.1. El concepto en España antes de su positivación

AUSENCIA DE CONCEPTO POSITIVO. En España no ha habido un concepto legal de secreto empresarial hasta que se aprobó la Ley de Secretos Empresariales. Con anterioridad, había sido la doctrina quien se había encargado de llevar a cabo el cometido de definirlo, con mayor o menor éxito, influenciados por la doctrina extranjera, sobre todo la alemana y la estadounidense. Ante esa ausencia, los primeros intentos se limitaban a definir no los secretos empresariales en su conjunto, sino las distintas clases de secretos que, según la doctrina, lo componían⁷⁸². Así, por ejemplo, se consideró que el «secreto industrial» podía ser definido como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos»⁷⁸³.

En nuestro país, los primeros autores que estudiaron el secreto empresarial, por influencia de la doctrina alemana, sistematizaron los requisitos que debía cumplir la información en tres bloques: i. el «carácter oculto del secreto»; ii. un elemento subjetivo, «la voluntad de mantener el secreto»; y iii. un elemento objetivo, «el interés en el mantenimiento del secreto»⁷⁸⁴. No obstante, a partir de los años ochenta, sin perder de vista estos presupuestos, la doctrina viró mayoritariamente hacia la configuración del secreto propia de Estados Unidos, centrándose en los tres presupuestos que se recogían en su normativa —en particular, en la UTSA—: i. el carácter secreto; ii. el valor económico —o comercial—; y iii. las medidas

⁷⁸² Los tribunales, en un primer momento, rara vez tuvieron que juzgar casos en los que entrara en juego un secreto. Y cuando tenían oportunidad de analizarlos, o se limitaban a afirmar que «tampoco consta su concepto de secreto», para así negar la posibilidad de dotar de protección a su titular, sin entrar en el porqué de esa negativa [STS, penal, de 4 de abril de 1972 (ECLI:ES:TS:1972:2757)]; o concluían que estaban ante un secreto industrial porque la información efectivamente era secreta, sin analizar nada más [STS, penal, de 5 de octubre de 1909 (ECLI:ES:TS:1909:806)].

⁷⁸³ GÓMEZ SEGADE (1974, p. 66). Aunque el autor reconoce (p. 63) que, debido a la proximidad entre el secreto industrial y el secreto comercial, «las consideraciones que realizaremos sobre la protección del secreto industrial» pueden servir para el secreto comercial. Con anterioridad al trabajo de este autor, escasas son las obras doctrinales españolas que estudian el secreto empresarial —o industrial o comercial—. Quizá lo más destacable sean las aportaciones de SÁNCHEZ CALERO (1966) sobre la costumbre de probidad en relación con el secreto industrial, si bien este autor no definió qué debía entenderse por «secreto industrial», sino que se limitó a plantear algunas de sus posibles características.

⁷⁸⁴ GÓMEZ SEGADE (1974).

razonables en el mantenimiento del secreto⁷⁸⁵; rechazándose el requisito del interés objetivo⁷⁸⁶.

Repetición de una misma definición, a pesar de estar en entornos jurídicos totalmente distintos, que, a la vista de los comentarios que se han realizado anteriormente, ya no llamará nuestra atención, aunque no deje de ser una situación no del todo acertada el hecho de que la doctrina no se cuestionase en ningún momento la idoneidad de esa definición o de si encajaba realmente en los postulados que se defendían en España⁷⁸⁷. En definitiva, poco a poco, se fue fraguando la misma definición de «secreto empresarial» que se empleaba en Estados Unidos de América y que, a grandes rasgos, tenía elementos en común también con la definición alemana y francesa.

LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL Y EL ACUERDO ADPIC.

La consagración definitiva de esta postura en la jurisprudencia aun tardó en llegar, si bien los años noventa del siglo XX fueron un punto de inflexión debido a dos hechos fundamentales. Por un lado, la promulgación de la Ley de Competencia Desleal y la regulación en su artículo 13 de la violación de secretos como acto contrario a la competencia, pero sin que se definiera qué es un secreto empresarial. Y, por otro lado, con la conclusión del Acuerdo ADPIC, del que España forma parte tanto de manera individual como a través de la Unión Europea. No obstante, a pesar de estos dos hechos y a pesar de que comenzase a ser más habitual que llegasen casos a los tribunales en los que se estudiaba la posibilidad de haber cometido un acto desleal en torno a la apropiación de secretos, los tribunales no asumieron —a pesar de que deberían haberlo asumido de manera obligatoria— el concepto de «secreto empresarial» del Acuerdo ADPIC en su totalidad, habiendo pequeñas diferencias⁷⁸⁸.

A modo de ejemplo, en uno de los primeros casos en los que se partió del artículo 13 LCD, el tribunal entendió que, para ser secreto, se debían dar tres requisitos: i. el ser secreto; ii. «la voluntad del empresario de mantenerlo oculto»; y iii. «una actividad desplegada en tal sentido»; aunque sin referencia alguna al requisito del valor⁷⁸⁹. Si bien, poco a poco, esta

⁷⁸⁵ Vid., v. gr., GALÁN CORONA (1991, pp. 91 y ss.); o MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 40-42), quien indicó que los requisitos del *know-how* —entendido como término sinónimo de secreto empresarial, al no circunscribirlo únicamente a los conocimientos técnicos— eran que la información tenía que «ser secreta y debía poseer valor patrimonial» [vid. STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46)]. Este autor a su vez dividía el requisito del valor patrimonial en dos. Por un lado, subjetivamente, «el valor patrimonial de una determinada información técnica secreta depende de la voluntad de conservar el secreto por parte de la empresa que lo posee, convenientemente manifestada en actos tendentes a evitar que los terceros competidores puedan conocer la información» y, por otro lado, objetivamente, «su valor patrimonial depende del efectivo mantenimiento del secreto tras la explotación de la información técnica». En un sentido similar, pero en torno a los tres requisitos, con posterioridad, vid. PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 340 y ss.). FONT SEGURA (1999, pp. 51 y ss.) hablaba de «carácter oculto», «carácter competitivo» y «voluntad de mantener la reserva».

⁷⁸⁶ Vid., v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140 y ss.).

⁷⁸⁷ Al menos, no dejaron constancia de estas posibles inquietudes o las dejaron a un lado en busca del pragmatismo definitorio.

⁷⁸⁸ Con quejas por parte de la doctrina. Vid., v. gr., MORÓN LERMA (2002, p. 50).

⁷⁸⁹ SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11). En el caso se negó que una información relativa a los precios y clientes de una empresa relacionada con ascensores fuera un secreto empresarial, precisamente porque eran informaciones ampliamente conocidas en el sector. En ocasiones, los tribunales incluso demostraron que no conocían qué era un secreto empresarial con afirmaciones como que «[n]o se ha acreditado que "PROPERSA" esté

situación fue cambiando, encontrando pronunciamientos que, aunque no partían de la construcción del acuerdo internacional, sí que parecía que recogían todos sus requisitos, definiéndolo como «cualquier dato, técnica, información, previsión, idea, etc., que se mantenga reservada por voluntad de su titular y que reporte al mismo una ventaja concurrencial o cuya revelación supondría un perjuicio a su titular o un beneficio concurrencial a sus competidores»⁷⁹⁰. Se asumía, en definitiva, algún elemento o varios de la definición, pero no se tomaba tal cual el concepto de «secreto empresarial».

EL CONCEPTO DEL ACUERDO ADPIC EN LA JURISPRUDENCIA. Ahora bien, no fue hasta los inicios del siglo XXI cuando la situación comenzó a cambiar⁷⁹¹, gracias al indudable papel que en la materia desempeñó la Audiencia Provincial de Barcelona⁷⁹², al asumir como propio —y casi de manera exclusiva⁷⁹³— el concepto de «secreto empresarial» utilizado en el Acuerdo

utilizando indebidamente y en beneficio propio secretos (llámeseles patentes, modelos de utilidad, tecnología, "know-how" o similares) de "PERMESA» [SAP Cantabria, civil, de 26 de julio de 2000 (ECLI:ES:APS:2000:1598)]. Mientras que en otros casos se limita a afirmar que, por ejemplo, una lista de clientes no es un secreto empresarial sin ninguna explicación de las razones por las que se excluye esta calificación [STS, civil, de 29 de octubre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:6775)]. Sin que falten tampoco otros casos en los que no se dudó en afirmar, sobre una lista de clientes, y, también sin analizar las razones de su decisión, que «no cabe duda de que el listado de clientes forma parte del patrimonio de la empresa, y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrencial reportadora de una gran ventaja económica». Expresiones que claramente evocan lo mantenido por la doctrina o en el Acuerdo ADPIC, pero que están desprovistas de cualquier clase de justificación [STS, civil, de 19 de julio de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:5219)]. Sobre las listas de clientes, *vid.* GARCÍA MOSQUERA (2018, pp. 159-181) y FERNÁNDEZ DÍAZ (2016).

⁷⁹⁰ SAP Navarra, civil, de 10 de junio de 1998 (ECLI:ES:APNA:1998:645). En un sentido similar, la SAP Barcelona, civil, de 19 de octubre de 1999 (ECLI:ES:APB:1999:10802) consideró que un secreto empresarial es «un dato susceptible de ser identificado y, además, reservado u oculto, no divulgado ni accesible a terceros (requisito objetivo que justifica la protección). Por otro lado, ha de concurrir la voluntad del titular de mantenerlo en esa situación (requisito subjetivo)», mostrándose la enorme influencia que en nuestro Derecho ha tenido la construcción de GÓMEZ SEGADE (1974). En un sentido parcialmente coincidente, la SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11) definió el secreto empresarial como cualquier idea o procedimiento, exigiéndole «en cualquier caso la voluntad del empresario de mantenerlo oculto y una actividad desplegada en tal sentido»; o en la SAP Madrid, civil, de 9 de junio de 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8479), en la que se afirmó que «para que una información empresarial tenga la condición de secreta requiere que: i. No son secretos las habilidades propias del sujeto, naturales o adquiridas, por el proceso de formación y la experiencia profesional; ii. que es secreto lo que no es objeto de divulgación, ni de público conocimiento, entendido en relación con el ramo empresarial en el que operan los litigantes, y teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la información en mantenerla secreta; iii. que de la información se puedan obtener ventajas en la competencia, de forma que por tal razón deba ser protegida como un valor en sí misma; y iv. que fruto de ese interés empresarial en mantener la información reservada se la proteja con medidas de seguridad eficaces que impidan su divulgación». Definiciones, todas estas, que claramente presentan paralelismos con la definición contenida en el Acuerdo ADPIC, aunque sin ser plenamente coincidentes.

⁷⁹¹ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 25) entiende que los tribunales no tenían obligación de seguir el concepto de «secreto empresarial» recogido en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC, sino que se podían desviar de él «siempre y cuando se respete el estándar de mínimo que aquel [el artículo 39] fija». Y es cierto que los tribunales no estaban obligados a seguirla de manera literal, pero sí a entender por secreto empresarial, como mínimo, lo mismo que se establecía en el Acuerdo ADPIC, cosa que no siempre sucedía, tal y como se puede observar del estudio de la jurisprudencia.

⁷⁹² La primera vez que un tribunal en España estudió el concepto de «secreto empresarial» en torno al artículo 13 LCD utilizando el Acuerdo ADPIC fue en el AAP Barcelona, civil, de 14 de abril de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:791A).

⁷⁹³ Con posterioridad, lo cierto es que en la SAP Girona, civil, de 19 de diciembre de 2000 (ECLI:ES:APGI:2000:2066), aunque sin mencionar el Acuerdo ADPIC e influenciada por la obra de MASSAGUER FUENTES (1999), se desarrolló una de las construcciones en torno al concepto más precisas de las que se encuentran en la jurisprudencia, al indicar que, para que una información sea un secreto empresarial de acuerdo con el artículo 13 LCD, ha de cumplir los siguientes requisitos: «i. que se trate de verdadera información y no de simples habilidades o capacidades ya que, como es común

ADPIC, a pesar de que, en teoría, todos los órganos judiciales estaban obligados a ello —si admitamos la autoejecutividad del tratado⁷⁹⁴—. Y afirmamos que fue gracias al desempeño de esta Audiencia Provincial porque, si se analizan las sentencias de años posteriores que traten sobre secretos empresariales, hasta el año 2005, a excepción de la Audiencia Provincial de Girona, no hay ninguna otra, salvo error u omisión, que parta de manera clara de la definición del Acuerdo ADPIC⁷⁹⁵. Más tiempo tardaría la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo⁷⁹⁶ en

afirmar, la mayor aptitud conseguida para resolver ciertas cuestiones [...], la destreza en la conclusión de los negocios sociales, el “carisma”, las “dotes de mando”, el “talento”, la competencia o pericia profesional, la “reputación”, o la “experiencia” y otras cualidades que se hayan podido adquirir durante el ejercicio de un cargo o desempeño de un trabajo, no constituyen información protegida sino habilidades del sujeto que, consiguientemente, no pueden incluirse bajo el paraguas protector del deber de secreto; ii. que la información tenga el carácter de secreta en el sentido de que no sea de público conocimiento o, lo que es lo mismo, que no haya sido objeto de divulgación (en su acepción técnica) ya que, como bien se ha dicho, “no hay secreto donde hay conocimiento público” (por lo que, en definitiva, deberá examinarse “ex ante” si esa concreta información es desconocida por la generalidad del sector); iii. que la información posea valor competitivo o, lo que es lo mismo, que dicha información tenga un contenido mínimo que la haga merecedora de protección [...], por lo que, consecuentemente, no podrá ser objeto de protección la información que, en un escenario competitivo, pueda catalogarse como trivial o irrelevante, o la información que, por su vaguedad [...] o generalidad [...] deban calificarse de inespecíficas; iv. que el titular de la información posea un interés legítimo en mantenerla en secreto al objeto de maximizar su valor; y v. que (y esta vez analizado temporalmente “ex post”) se hayan adoptado medidas jurídicas o técnicas que demuestren la voluntad de su titular de mantener el secreto sobre dicha información al objeto de evitar su divulgación ([por ejemplo], limitando el acceso a la información, extremando las cautelas en la selección de quienes accedan a la misma, exigiéndoles la suscripción de pactos de secreto, estableciendo procedimientos físicos de seguridad, rotulando la información con advertencias sobre su carácter reservado, etc.) ya que, en definitiva, y como es ampliamente aceptado, el “protector esencial del secreto es su propio titular”».

⁷⁹⁴ En España, el Tribunal Supremo en su STS, civil, de 10 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4270) consideró que el Acuerdo ADPIC sería de aplicación directa en España siempre que la norma que se trataba de aplicar fuera clara, precisa e incondicional y no precisase «de mecanismo complementario, como desarrollo legal y reglamentario, y que tienen carácter sustantivo civil generando derechos y obligaciones para los particulares»; requisitos todos ellos que se pueden predicar del concepto recogido en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC. También a favor de su autoejecutividad, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 72) y FONT SEGURA (1999, p. 126).

⁷⁹⁵ Entre otras, antes del año 2005, *vid.* SAP Barcelona, civil, de 13 de febrero de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:1765); SAP Barcelona, civil, de 20 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5527); SAP Barcelona, civil, de 10 de mayo de 2002 (ECLI:ES:APB:2002:4918); o SAP Barcelona, civil, de 21 de diciembre de 2001 (ECLI:ES:APB:2001:11999). A partir del año 2005, las restantes audiencias provinciales comenzaron a adoptar el concepto del Acuerdo ADPIC, aunque sin llegar a la exhaustividad de la audiencia de Barcelona. Entre otras, *vid.* SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834); SAP Navarra, civil, de 9 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APNA:2014:1183); SAP Badajoz, civil, de 11 de marzo de 2013 (ECLI:ES:APBA:2013:210); SAP Ciudad Real, civil, de 29 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:APCR:2012:924); SAP Pontevedra, civil, de 13 de junio de 2012 (ECLI:ES:APPO:2012:1795); SAP Asturias, civil, de 26 de julio de 2011 (ECLI:ES:APO:2011:1326); SAP Vizcaya, civil, de 9 de febrero de 2011 (ECLI:ES:APBI:2011:1586); SAP Zaragoza, civil, de 17 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APZ:2010:2152); SAP Alicante, civil, de 29 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:471); SAP Tarragona, civil, de 10 de junio de 2009 (ECLI:ES:APT:2009:638); SAP Madrid, civil, de 16 de abril de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:12272); SAP Málaga, civil, de 6 de julio de 2006 (ECLI:ES:APMA:2006:2218); o SAP Barcelona, civil, de 18 de mayo de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5159).

⁷⁹⁶ Se limitó en la mayoría de los casos a negar o a afirmar la condición de secreto empresarial sin mencionar los requisitos que se exigían o a utilizar definiciones sin relación o a centrarse únicamente en uno de los requisitos sin exponer los restantes. A modo de ejemplo, en la STS, civil, de 24 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:7599) se limita a afirmar que «no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador», sentencia que intenta delimitar el secreto empresarial del bagaje profesional de los trabajadores, pero sin entrar en más detalle. O en la STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143), en la que sobre un listado de clientes, afirma que «no se trata,

asumir tal concepto, hasta que llegó un momento en el que admitió que «como esta norma [el artículo 13 LCD] no definía qué debía entenderse por secreto empresarial, había que integrar el reseñado artículo 13 LCD con el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC»⁷⁹⁷.

EXCURSO: EL CONCEPTO PENAL. La primera regulación en España sobre los secretos empresariales, siguiendo el modelo francés, se dio en el ámbito del Derecho penal —modo de actuar lógico, puesto que, como hemos señalado, la creación del régimen jurídico de los secretos empresariales parte de la reacción para posteriormente acometer la atribución—. A pesar de que no profundicemos en el ámbito penal del secreto empresarial, consideramos que debemos afrontar, si bien brevemente, el concepto que en el ordenamiento penal español se ha utilizado, dada la autonomía conceptual de esta rama⁷⁹⁸. En los artículos 278 y ss. CP tampoco

en puridad, de secretos empresariales, pues la información utilizada no es realmente secreta, en términos de utilidad y valor que el sujeto en cuestión ha conferido a la información en cuestión, desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla»; manifestación que se aproxima a la definición del Acuerdo ADPIC, aunque de un modo bastante confuso. En la STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410), el alto tribunal define el secreto empresarial equiparándolo al *know-how*, influenciado por la obra de MASSAGUER FUENTES (1999), afirmando que sus notas caracterizadoras son «el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad)». Esta última definición se aproxima bastante a la concepción del Acuerdo ADPIC, incluso parte de la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, BUSTILLO SAIZ (2020, p. 63)] afirma que en esta sentencia se adopta el concepto del acuerdo internacional. Es cierto que se aproxima bastante, pero no totalmente, al construir el concepto en torno a elementos que no se contemplan en la norma internacional o que, al menos, son contemplados de un modo distinto.

⁷⁹⁷ STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206) en relación con un proyecto de investigación sobre el prototipo de una bomba de calor geotérmica. Con posterioridad a esta sentencia, en el mismo sentido, sobre un prototipo de un sistema de guiado de bolas integrado en un sistema de elevación incorporado a monitores monitorizados, *vid.* STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411). En estas dos sentencias, cuyo ponente fue el magistrado SANCHEZ GARGALLO, se nota la influencia que sobre él ejerce la doctrina que sobre la materia se había estado desarrollando en Cataluña, así como su paso por la Audiencia Provincial de Barcelona. Con anterioridad a estas sentencias, lo cierto es que el Tribunal Supremo se pronunció en pocas ocasiones sobre los secretos empresariales y su relación con el Acuerdo ADPIC, pudiendo destacar la STS, civil, de 4 de enero de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:247), en la que no entra a analizar el concepto de «secreto empresarial» porque el motivo «incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión», cuando, en realidad, el secreto empresarial es todo casuística.

⁷⁹⁸ *Vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 121 y ss.). La autonomía del Derecho penal es una cuestión indiscutida por la doctrina y jurisprudencia, pues, como recordó GIMBERNAT ORDEIG (1999, p. 26), «ninguna rama jurídica determina al Derecho penal qué es lo que ha de sancionar, cómo lo ha de sancionar y qué conceptos debe emplear. Aquí el Derecho penal tiene plena independencia». Cuestión distinta es que, como consecuencia del principio de intervención mínima del Derecho penal, sea necesaria, en realidad, la regulación de estas conductas. Con todo, en diversas ocasiones, como en las SAP Córdoba, penal, de 12 de marzo de 2007 (ECLI:ES:APCO:2007:689); SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2010 (ECLI:ES:APP:2023:340); o SAP Cantabria, penal, de 31 de enero de 2023 (ECLI:ES:APS:2023:648) se ha indicado que «el Derecho penal es en esta materia tributario de la legislación mercantil, a la que compete la regulación del mercado, de tal suerte que en aras a preservar el principio de intervención mínima, es obligado establecer una adecuada coordinación entre Derecho penal y legislación mercantil, no pudiendo obviarse que la violación de los secretos empresariales encuentra su acomodo en el seno de la legislación referida a la competencia desleal (artículo 13 LCD), lo cual comporta un referente ineludible a la hora de interpretar el bien jurídico protegido en el seno de los tipos penales. [...] Es decir, desde una óptica político-criminal la intervención penal debe quedar limitada a aquellas conductas que excedan las previsiones sancionatorias de la legislación mercantil (no se olvide que la Ley de Competencia Desleal contiene una auténtica "tipificación" de conductas, así como las acciones pertinentes para su represión) o que, por su gravedad no pudiesen dejarse simplemente en el ámbito de la infracción y sanción administrativa o las responsabilidades de carácter civil y mercantil». Si el principio de intervención mínima exige que solo se acuda a lo penal cuando no existan en el ordenamiento jurídico sanciones menos lesivas para restaurar el orden jurídico y siempre que estemos ante las

conductas más dañinas e intolerables, ¿en qué momento tiene cabida la intervención penal en relación con los secretos empresariales? ¿Es un incumplimiento contractual una razón que justifique la intervención de esta rama del Derecho? Me resulta, al menos, cuestionable. No obstante, al mismo tiempo, considero que estos delitos juegan un papel fundamental en relación con la consideración de los secretos empresariales como bienes inmateriales, pues la condena de su apropiación ilícita presentaría unas características similares a los delitos de robo o hurto de los bienes materiales. Se debería tratar, por tanto, en todo caso, de un delito especial, una concreción de tales tipos en atención al bien jurídico protegido. Sin embargo, estas apreciaciones no pueden ser tampoco dichas a la ligera, pues la pena aparejada al delito de robo con violencia o intimidación en las personas es de 2 a 5 años de prisión, una pena prácticamente similar a la que sería el robo de un secreto empresarial. Más allá de que esto se trate de una cuestión de estricta política criminal, ¿hasta qué punto puede ser coherente que en la ponderación de intereses que se realice se estime que la sanción que debe dar el ordenamiento jurídico es prácticamente idéntica en ambos supuestos? En general, sobre algunas de las cuestiones planteadas, *vid.* GUINARTE CABADA (1991, p. 166) y MARTOS NÚÑEZ (1987, pp. 99 y ss.). Un problema no menor es el hecho de que la jurisprudencia penal rara vez se cuestiona el alcance de estos delitos en su relación con los ilícitos civiles, es decir, no se cuestionan, si la conducta reviste la suficiente gravedad como para que deba intervenir el Derecho penal. Así se ha criticado por parte de la doctrina penal al señalar que no hay una clara distinción entre el ámbito penal y civil en la materia. *V. gr., vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, p. 122) o FERNÁNDEZ DÍAZ (2016).

En la STS, penal, de 28 de octubre de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:6410) se afirmó que mediante las conductas tipificadas en tales preceptos «se perturba el equilibrio competencial del mercado», posición que recuerda a la que ya se mantuvo en su día en la STS, penal, de 14 de noviembre de 1964 (ECLI:ES:TS:1964:3123), en la que se afirmó, bajo la regulación del Código Penal vigente en aquel momento, que lo que contenía el Código Penal era «una acción contra el patrimonio industrial ajeno, teñida por la deslealtad y el abuso de una posición privilegiada dentro de la empresa la cual, siempre en riesgo por la desenfrenada competencia, incluye entre sus derechos el de realizar investigaciones que, amparadas o no por los medios de la legislación sobre propiedad industrial deben permanecer secretos fuera del círculo de sus empleados y obreros, quienes al divulgarlos cometen este delito, que supone secreto industrial y divulgación». Más recientemente, también, en la STS, penal de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885), se afirmó que «el bien específicamente tutelado consistiría en la competencia leal entre las empresas». Se ha llegado a señalar que si estos artículos «se encuadran en la normativa general protectora del secreto, su objeto de tutela será, en principio, el mismo. Es decir, el mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa» [BAJO FERNÁNDEZ Y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 492)]. En definitiva, que el bien jurídico protegido es la leal competencia [MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 18 y ss.). OLMOS PORTERO (2024, p. 159) continúa esta línea afirmando que el bien jurídico protegido es «la competencia libre y leal como realización efectiva del principio *par conditio concurrentium*»]. No obstante, esta posición presenta algunos problemas o inconvenientes. En primer lugar, porque, si bien los secretos empresariales se relacionan directa o indirectamente con la competencia desleal, estas posiciones asumen que el objeto de tutela de los secretos empresariales es la capacidad competitiva de las empresas cuando tal afirmación, como poco, es cuestionable o discutida. En segundo lugar, porque las posturas que han defendido que el bien jurídico protegido es el mercado o la capacidad competitiva de las empresas parecen que han olvidado que el patrimonio de cualquier sujeto no está formado únicamente por bienes y derechos subjetivos, sino que dentro del patrimonio también podemos encontrar expectativas de ganancias, pues, como ha señalado una parte de la doctrina, en caso de que la expectativa dependa de manera directa de variables sujetas o controlables por el titular del secreto empresarial, entonces, tales expectativas debieran formar parte de su patrimonio con las consecuencias económicas que su *destrucción* pudiera tener [*vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, p. 42)]. Incluso, como ha señalado algún autor, el bien jurídico protegido podría ser el «interés económico del empresario en el mantenimiento de la reserva, pues la existencia y valor patrimonial del secreto como bien inmaterial dependen de la conservación de dicha situación de hecho» [CARRASCO ANDRINO (1998, p. 143)]. Así, por ejemplo, también se ha pronunciado parte de la doctrina alemana. Entre otros, *vid.* BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17)]. Considero que estas posiciones respecto del bien jurídico protegido son más acordes respecto de la propia naturaleza del secreto empresarial. Que mediante la regulación de esta figura se tornen ilícitas ciertas conductas no debe implicar que la protección última de las normas penales que lo regulan sea el propio mercado. En todo caso, la protección del mercado puede ser la *ratio legis* de la norma penal y de la construcción de los secretos empresariales, cuyo objetivo es evitar o sancionar el aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno [*v. gr., vid.* CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 142 y ss.)]. Es una de las razones que justifican su existencia. Mas no se puede obviar que el propio secreto empresarial, dado su contenido patrimonial, como bien inmaterial, es el que merece ser protegido y que constituye el bien jurídico protegido, en sus más diversas aristas que engloban desde las expectativas económicas futuras hasta la propia explotación absoluta o los esfuerzos invertidos para obtenerlo. Como indica, por ejemplo, MORÓN LERMA (2002, p. 132): «el interés económico protegido no se ciñe a los beneficios derivados de la explotación del secreto a través de su utilización directa por el propio empresario o a través de su transmisión [...] a terceros, sino que asume

se define lo que debe entenderse por «secreto de empresa», siendo la doctrina y jurisprudencia las que han suplido esta ausencia, sin que la cuestión haya sido pacífica⁷⁹⁹. En líneas generales, se discutió doctrinalmente, siguiendo a la doctrina alemana, si «la voluntad de otorgar al conocimiento reservado el carácter de secreto» era un requisito o si, en cambio, contraponiéndolo, lo era «el interés al mantenimiento del secreto»⁸⁰⁰. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró en la repetidísima sentencia de 12 de mayo de 2008⁸⁰¹ que estamos ante

«un concepto lábil, dinámico, no constreñible a un “*numerus clausus*”. Por ello, habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, puedan afectar a su capacidad competitiva».

A lo que añade que se caracterizará por ser confidencial, «pues se quiere mantener bajo reserva»; por ser exclusivo «en cuanto propio de una empresa»; por su valor económico, entendido como «ventaja o rentabilidad económica»; y por su licitud, ya que «la actividad ha de ser legal para su protección». A grandes rasgos es un concepto similar al empleado en Derecho privado⁸⁰². Es más, incluso, aun cuando no se encuentren vinculados a este respecto, en ciertas ocasiones los tribunales penales han tomado también como referente el concepto manejado en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC para interpretar el tipo penal en cuestión⁸⁰³.

un contenido mucho mayor, puesto que se cifra en la ventaja competitiva que proporciona la disposición del secreto. [...] L]a ventaja que el mantenimiento del secreto otorga a su poseedor es, probablemente, el resultado del concreto “uso” que el empresario hará de él, según juzgue más oportuno y conveniente en ese momento».

⁷⁹⁹ Vid. BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, pp. 482 y ss.) y JORGE BARREIRO (1982, pp. 253 y ss.).

⁸⁰⁰ BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 484). La mayoría de la doctrina entiende superada esta discusión, aunque no del mismo modo. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 105-113) se decanta por una posición objetiva, considerando que la voluntad del titular puede ser una causa de exclusión de tipicidad o una causa de justificación, pero que no influye en la concepción del secreto empresarial. BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 485) entienden que ninguno de los presupuestos es del todo correcto, pues «el criterio para delimitar la tipicidad del secreto no es otro que el que se deriva del bien jurídico que la norma trata de proteger. [...] Las operaciones de fabricación de un producto que solo conocen determinadas personas no es secreto típico conforme al artículo 278 [CP] si no afecta a la capacidad competitiva de la empresa en el mercado».

⁸⁰¹ STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885).

⁸⁰² A modo de ejemplo, MORÓN LERMA (2002, pp. 50-66) considera que son tres los elementos definitorios del secreto empresarial: i. el carácter oculto, ii. el interés económico en el mantenimiento del secreto y iii. la voluntad de mantener el secreto [posición que es seguida por MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 34 y ss.)]. CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 26-30) también lo construye en torno a tres elementos —parcialmente coincidentes—: i. el carácter oculto del conocimiento, ii. la voluntad del titular del secreto de mantenerlo oculto y iii. el interés en el mantenimiento del secreto. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 54 y ss.), en cambio, considera que la voluntad del titular del secreto o el establecimiento de medidas protectoras no pueden ser requisitos del concepto de «secreto empresarial». Es cierto, no obstante, que el requisito de exclusividad que en ocasiones los tribunales penales utilizan no tiene un claro correlativo en la normativa de Derecho privado. Sin embargo, la interpretación que se ha realizado de este requisito es que, para ser exclusivo, es suficiente con que personas ajenas al ámbito de dominio del titular no conozcan la información secreta, lo cual permitiría entender que sería similar al presupuesto de que no sea generalmente conocida. Vid., v. gr., SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340). En general, sobre este requisito, vid. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 114-116).

⁸⁰³ STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422): «A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al artículo 39 del ADPIC».

No obstante, nos remitimos sobre el alcance de cada uno de tales presupuestos, los cuales difieren en ocasiones⁸⁰⁴, a la doctrina especializada que ha tratado en profundidad el tema⁸⁰⁵.

⁸⁰⁴ No podemos finalizar esta sección sin plantear la inidoneidad del concepto autónomo penal. A la vista de la complejidad de este concepto, consideramos que sería más conveniente la utilización de un criterio no autónomo en Derecho penal, ahondando en la seguridad jurídica y simplificando la complicada materia a la que nos enfrentamos. Así se posiciona, también, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51). Al final, si en ocasiones los tribunales han partido del concepto establecido en el Acuerdo ADPIC y esta norma es el antecedente de nuestra Ley de Secretos Empresariales, a través de la Directiva de Secretos Empresariales, por una cuestión sistemática y de unidad del ordenamiento jurídico, el camino que debería seguirse por parte de nuestros tribunales es la uniformidad del concepto de «secreto de empresa»-«secreto empresarial». En la doctrina alemana se ha buscado esta unidad conceptual [entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), KRASSER (1977) y ULMER y REINER (1968, p. 218)]. En cambio, en la doctrina española de manera mayoritaria se ha optado por defender la autonomía del concepto, ya fuera por considerar que solo serían típicos los secretos empresariales que tuviera «un valor económico independiente de la empresa [... es decir,] que suponga una ventaja competitiva para el empresario y que, para obtenerlo, el empresario competidor tenga que realizar una inversión» [CARRASCO ANDRINO (1998, p. 32)], ya fuera porque se considera que la regulación penal de los tipos, caracterizada por «la severidad con la que el legislador penal ha decidido castigar los supuestos de violación de secreto empresarial», no puede implicar que se condene en casos «en los que el valor patrimonial de la información sustraída, usada o revelada es especialmente escaso» [ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 126-130)]. Y esta última consideración es acertada, pero el problema no se encuentra en determinar si el concepto es el mismo, sino en si la concreta conducta — por su escaso valor — puede ser constitutiva del delito — que, en el fondo, es patrimonial —.

⁸⁰⁵ ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 51-134; 2016, pp. 35-40), SERRANO-PIEDecasas FERNÁNDEZ (2010, pp. 301-314), MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 34-43), MORÓN LERMA (2002, pp. 47-76), FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2000, pp. 19 y ss.) y CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 25-30).

No obstante, podemos dejar de indicar, aunque sea brevemente, algunas cuestiones generales sobre el concepto penal de los secretos empresariales. En la STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422), el Tribunal Supremo afirmó que «[e]l elemento nuclear de este delito (como también del previsto en el artículo 278 CP) es el secreto de empresa, el cual no es definido por el Código Penal, por lo que, tal y como dijimos en nuestra sentencia 285/2008, de 12 de mayo (también citada en la resolución recurrida) “habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Así serán notas características: - la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva), - la exclusividad (en cuanto propio de una empresa), - el valor económico (ventaja o rentabilidad económica), - licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)”». También, sobre el concepto, entre otras, *vid.* SAN, penal, de 8 de octubre de 2024 (ECLI:ES:AN:2024:5221); SAP Zaragoza, penal, de 6 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:APZ:2024:1489); STS, penal, de 12 de julio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:3902); SAP Sevilla, penal, de 27 de mayo de 2024 (ECLI:ES:APSE:2024:819); SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340); SAP Barcelona, penal, de 13 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:12137); SAP Oviedo, penal, de 13 de julio de 2023 (ECLI:ES:APO:2023:2679); SAP Barcelona, penal, de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:2431); SAP Valencia, penal, de 16 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2961); SAP Albacete, penal, de 5 de abril de 2022 (ECLI:ES:APAB:2022:370); SAP Madrid, penal, de 29 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:15693); SAP Gran Canaria, penal, de 16 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:APGC:2020:1281); SAP Cantabria, penal, de 30 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:APS:2020:607); SAP Castellón, penal, de 26 de junio de 2020 (ECLI:ES:APCS:2020:1062).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [*v. gr.*, STS, penal, de 16 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7442)] ha considerado que estamos ante un delito especial propio, pues su sujeto activo está limitado por la existencia de tales deberes u obligaciones. No obstante, la posición adoptada en ocasiones por la jurisprudencia ha limitado en exceso los sujetos que pueden cometer este delito, indicando que, además, de los empleados u obreros «quienes por su dependencia laboral estaban obligados a guardar secreto, ahora también pueden cometerlo los socios o administradores». Posición que no termina de recoger todos los sujetos que pueden estar obligados a guardar secreto respecto de ciertas informaciones. Es cierto que es en el ámbito interno de una empresa y en sus relaciones con los empleados o administradores donde estas obligaciones encuentran posiblemente su mayor ámbito de desarrollo, pero ello no empece que en otras muchas situaciones nazcan estas obligaciones con personas que nada tienen que ver con el ámbito interno de la propia empresa. Frente a estos posicionamientos, lo cierto es que tanto la doctrina como algunas instancias inferiores han ido ampliando notablemente el ámbito de los sujetos activos de estos delitos. Así, a modo de ejemplo, en la SAP Bizkaia, penal, de 1 de abril de 2015 (ECLI:ES:APBI:2015:1051), los imputados, en un contrato de franquicia, estaban obligados a guardar

1.2. Ideas generales sobre el concepto positivizado

LA FALTA DE FUNDAMENTO EN LA DEFINICIÓN. Ya se ha repetido a lo largo de todo este capítulo que el concepto se ha ido construyendo con elementos propios de la competencia desleal —su origen— y de la propiedad intelectual —su destino—, sin tener clara su naturaleza jurídica, sus funciones o sus finalidades. El caso español no es distinto porque, en principio, la Directiva no permitía que lo fuera. Ahora bien, a pesar de ello, como se analizará en el siguiente capítulo⁸⁰⁶, la Ley de Secretos Empresariales española cuenta con un capítulo, no previsto en la normativa europea y sin ningún referente en la normativa extranjera, que se centra en el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, un elemento claro e identificativo de que en la norma española se ha optado por aproximar el secreto empresarial a un derecho de propiedad —intelectual—. Y, a pesar de ello, a pesar de ese posicionamiento, la definición no refleja de manera clara esa postura en la que se concibe el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual. ¿Podría haberse intentado? Por supuesto que sí; siempre que se respetara el contenido de la norma comunitaria, pero resultaba más cómodo y seguro no realizar experimentos definitorios ante la evidencia de los éxitos que había dado este concepto poco claro, mas tremendamente eficaz. Y ante lo desconocido, valía la pena mantenerse en el yerro científico-conceptual para abrazar la utilidad de un concepto que permite que quepa en él, cual cajón de sastre, todo lo inmaterial-empresarial que no tiene cabida en ninguno de los otros derechos de propiedad intelectual.

UNA SUMA DE REQUISITOS. Un sector de la doctrina ha criticado que la definición de «secreto empresarial» se haya construido «sobre la base de una combinación de requisitos acompañados, a lo sumo, de un catálogo de ejemplos»⁸⁰⁷. Y se tiene razón. Pero no es menos cierto que la

secreto respecto de las informaciones transmitidas, cumpliéndose con tal obligación contractual el requisito del tipo penal. En este sentido lo ha indicado también, v. gr., MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, *passim* pp. 91 y ss.). Incluso no faltan autores que han considerado que esta obligación podría nacer directamente de la buena fe, por lo que cualquier persona que, faltando a ella, descubriera un secreto empresarial cumpliría este requisito del tipo. Sobre ello, *vid.* PÉREZ DEL VALLE (1997, pp. 105 y ss.).

Del análisis realizado de la jurisprudencia penal podemos destacar diversos datos. En primer lugar, que de manera mayoritaria, en los casos enjuiciados el delito de revelación o utilización de secretos no es el único delito enjuiciado, sino que generalmente se estudian también otros relacionados con el mercado, con la propiedad intelectual o, en general, patrimoniales, como la estafa. En segundo lugar, que la gran mayoría de delitos son cometidos por trabajadores —y antiguos trabajadores— o por colaboradores y no por competidores directos —espionaje industrial—. En tercer lugar, que en las bases de datos hay un mayor número de casos que estudian los secretos empresariales en el orden penal que en el civil. Y, en último lugar, que en la mayoría de los procedimientos penales se aproxima el secreto empresarial a la competencia desleal, aunque a la hora de decidir se acude a una concepción del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual. Las razones de esto último, posiblemente, se encuentren en que es más sencillo y cómodo identificar la vulneración de un derecho de propiedad intelectual que determinar si una concreta conducta afecta o no a la competencia como institución del mercado.

⁸⁰⁶ *Vid. infra* capítulo III.1.

⁸⁰⁷ *Vid., v. gr.,* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 190 y 191). Esta autora proponía definir el secreto empresarial «como toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente como respecto de aquellos que la

definición en torno a la suma de requisitos es la tónica habitual en materia de propiedad intelectual⁸⁰⁸.

Se podría haber intentado construir la definición de otro modo, buscando la esencia del secreto empresarial y siendo más clara⁸⁰⁹. Eso es innegable. No obstante, la construcción en torno a unos requisitos tan amplios, vagos y poco claros⁸¹⁰ permite que se cumpla la función de ser el mecanismo protector adecuado para toda información empresarial que, efectivamente, no tiene cabida en otra categoría de propiedad intelectual. Ante la vastedad de informaciones que pueden ser consideradas secretos empresariales, la imprecisión permite que se protejan sin una restricción previa.

(i) Desde una perspectiva *ex post*, es decir, una vez producida una presunta violación del secreto empresarial y determinado por el órgano judicial que se está ante un secreto empresarial, probablemente el titular, en ese momento, habría preferido que se contase con una definición restrictiva y limitativa, pues le habría facilitado su protección —o no porque se produce igualmente el efecto disuasor o preventivo de futuras infracciones⁸¹¹—.

(ii) En cambio, ese mismo titular, *ex ante*, gracias a la indefinición ha podido proteger su información, sin saber con exactitud si reuniría los requisitos para efectivamente ser considerado secreto empresarial. Si la definición hubiera sido más restrictiva, quizá su información no habría encajado o, aun encajando, no habría optado por protegerla mediante los secretos empresariales, al considerar que no se acomodaría correctamente.

ignoran». En un sentido similar al de la autora citada, *vid.* A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2019, p. 201), quien define los secretos empresariales como «una información o conocimiento, referido a cualquier modalidad de actividad [...] que no sea conocida por las personas pertenecientes al círculo en que se maneja habitualmente ese tipo de conocimientos, [...] que tenga] valor empresarial por el hecho de ser secreta. Y [se hayan] adoptado medidas serias para mantener el secreto». Ahora bien, esta definición no deja de ser la suma de tales requisitos, pero literaturizados, es decir, omitiendo la sucesiva enumeración para plantearlos en una única oración engarzados entre sí.

⁸⁰⁸ Piénsese que, conforme al artículo 4 LPA, una invención es patentable siempre que i. sea nueva, ii. implique actividad inventiva y iii. sea susceptible de aplicación industrial; o que, conforme al artículo 4 LM, una marca es i. un signo, ii. que permita «distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras» y iii. que pueda ser representado de un modo que permita «determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada». Igualmente, *vid.*, respecto de los modelos de utilidad, el artículo 137 LPA; o, respecto de los diseños industriales, el artículo 1 LPJDI; o, respecto de los derechos de autor, el artículo 10 TRLPI.

⁸⁰⁹ Aunque uno de los autores intelectuales de la transposición, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 50), no duda en afirmar que la definición propuesta «es sin duda más precisa» que la que se había generalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales. Y, a pesar de que su posición pueda estar influenciada por el papel que este autor desempeñó en la tramitación, lo cierto es que, como veremos, los añadidos no de la norma española, sino de la europea respecto de la definición del Acuerdo ADPIC sí que permiten tener una mayor claridad sobre el concepto de «secreto empresarial» o, al menos, permiten tener una visión más amplia de lo que puede ser un secreto empresarial.

⁸¹⁰ Como señaló igualmente SUÑOL LUCEA (2009, pp. 105 y 106), «la definición propuesta se ha construido simplemente sobre la base de un conjunto de requisitos para cuya aplicación es menester todavía un esfuerzo interpretativo nada desdeñable». En el mismo sentido, más recientemente, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (2019, p. 308) ha incidido en esta idea indicando que las condiciones de la Ley de Secretos Empresariales «están teñidas de no poco margen de ambigüedad».

⁸¹¹ *Vid. supra* capítulo I.III.3.

En la sempiterna balanza de lo jurídico, pesan más las ventajas de la oscuridad definitoria que sus inconvenientes. Como ya sostuve en cierta ocasión, «estamos ante un concepto etéreo o inasible, al que añadimos una serie de condiciones extrínsecas»⁸¹² que tampoco son, en absoluto, claras, pero permiten alcanzar una cierta plenitud que de otro modo no se habría obtenido.

TRES ELEMENTOS EN LA DEFINICIÓN. Se ha indicado que el concepto positivizado consta de tres elementos: «el objeto que puede constituir secreto empresarial, la naturaleza de ese objeto y las condiciones que hacen de ese objeto un secreto empresarial merecedor de la protección establecida por la Ley»⁸¹³. Así, *ex* artículo 1.1 LSE:

- (i) El objeto debiera ser todo tipo de información o conocimiento.
- (ii) La naturaleza de la información es que debiera ser empresarial, incluyéndose, aunque no de manera exclusiva y excluyente, la información tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera.
- (iii) Las condiciones debieran ser los requisitos que se han mencionado ya en repetidas ocasiones, el «ser secreto», el «tener un valor empresarial» y el «haber sido objeto de medidas razonables».

De esta suerte, a continuación, en los siguientes subapartados, desarrollaremos estos elementos para intentar aportar una cierta claridad.

LA ESTRUCTURA DEL SECRETO EMPRESARIAL. Es prácticamente unánime la doctrina al señalar que el secreto empresarial se compone de dos elementos desde el punto de vista estructural. En cambio, no existe unanimidad respecto de cuáles son esos dos elementos, aunque presentan indudables puntos en común.

- (i) Un sector ha entendido que el secreto empresarial se compone de un elemento inmaterial, «una información, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o bien fruto de la investigación y experimentación, relativa al ámbito de lo industrial o lo comercial»; y un elemento material que serían los soportes «que incorporan la información de que en cada caso se trate»⁸¹⁴, aunque reconociéndose que estos soportes pueden ser intangibles, como la memoria⁸¹⁵. Asimismo, entienden que, en puridad, el secreto empresarial solo es el primer elemento, puesto que el segundo es un simple soporte que contiene la información secreta que reúne todos los requisitos que se verán⁸¹⁶.
- (ii) El otro sector defiende, en cambio, que se compone, por un lado, del conocimiento y, por otro lado, del objeto del secreto empresarial, que pueden ser «ideas, productos,

⁸¹² MURUAGA HERRERO (2024B, p. 148).

⁸¹³ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 50).

⁸¹⁴ MASSAGUER FUENTES (1999).

⁸¹⁵ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 107 y 108).

⁸¹⁶ Entre otros, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 108), MASSAGUER FUENTES (1999) y PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 341).

[...] cosas, procedimientos o datos que se relacionan con» una empresa, aunque reconocen igualmente que el segundo elemento no es más que «el puente sensorial que permite la identificación, conocimiento y utilización del bien inmaterial»⁸¹⁷.

Pueden parecer posiciones coincidentes⁸¹⁸, pero hay un matiz⁸¹⁹ de suma importancia para comprender qué es un secreto empresarial. La segunda posición incluye dentro del segundo elemento estructural parte de la información, pues ¿qué son, por ejemplo, las ideas?, mientras que la primera la incluye íntegramente dentro del primer elemento. Ello hace que surja otra cuestión: ¿constituye la información un requisito específico para que podamos hablar de secreto empresarial? ¿O es, realmente, un elemento sin importancia que no delimita en modo alguno lo que puede ser un secreto empresarial? Volveremos a esta cuestión en el siguiente subapartado, pero ya avanzamos que entendemos que realmente ejerce la función de ser el primer requisito del secreto empresarial.

Además, entendemos que el supuesto elemento material del secreto empresarial es innecesario para la definición desde el momento mismo en que una información puede estar únicamente en la memoria de una persona. El hecho de estar en un soporte u otro no tiene relevancia alguna para la condición de secreto empresarial. Se trata de una forma sencilla de intentar encontrar un punto de referencia a una realidad intangible, pero el secreto empresarial existe con independencia del soporte. Por tanto, entendemos⁸²⁰ que, en realidad, el secreto empresarial es únicamente la información o conocimiento que reúne los requisitos que legalmente se exigen para ello y, por tal razón, en la Ley de Secretos Empresariales —o en la Directiva— no se hace mención alguna a los posibles soportes porque tales soportes no tienen incidencia alguna en la consideración de que una información sea —o no— un secreto empresarial⁸²¹.

UN LISTADO DE POSIBLES OBJETOS DE SECRETOS EMPRESARIALES. Antes de proceder en los siguientes subapartados al desarrollo de los elementos citados, para aportar una cierta claridad eminentemente práctica, entendemos conveniente recopilar en este punto un listado de informaciones, que han sido consideradas como secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico o en aquellos otros que parten de una concepción similar. El listado buscará la exhaustividad, aunque reconozcamos ya de antemano que sea imposible

⁸¹⁷ GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 66 y 67, 74 y 90 y ss.).

⁸¹⁸ Así lo ha señalado la práctica totalidad de la doctrina que ha estudiado el secreto empresarial. Entre otros, *vid.* GÓMEZ SEGADE (2020A, p. 151), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 107 y 108).

⁸¹⁹ Diferencia que, posiblemente, provenga de una incorrecta o inadecuada utilización de las palabras escogidas por la doctrina.

⁸²⁰ Siguiendo a SUÑOL LUCEA (2009, p. 108) y a MASSAGUER FUENTES (1999).

⁸²¹ GÓMEZ SEGADE (2020A, p. 151) no duda en señalar que ni la Ley de Secretos Empresariales ni la Directiva «contienen ninguna mención sobre posibles soportes de la información. [...] la información puede constar en soportes materiales analógicos, o también en soporte digital, lo que implica que podrían ser protegibles como secreto empresarial los datos y las series de datos (los llamados macrodatos o *Big Data*)». Dos comentarios a este respecto: i. no se recogen los soportes porque no tienen influencia alguna en el concepto de «secreto empresarial» y, ii., claro que son protegibles los datos porque estos son el elemento básico de la información, con independencia de que se encuentren en un soporte digital.

alcanzarla⁸²². No obstante, por ejercer una función casi divulgadora del secreto empresarial, entiendo que es conveniente su inclusión, puesto que ante el desconocimiento existente en España en gran parte del tejido empresarial de esta figura, resulta conveniente el desarrollo de un catálogo de informaciones lo más amplio posible con el objetivo de establecer una pequeña guía, ni excluyente, ni exclusiva, pero sí orientadora⁸²³, porque, como se ha afirmado en ciertas ocasiones, es más fácil señalar ejemplos de secretos empresariales que intentar definirlo⁸²⁴.

Aun así, cabe recordar que la casuística desempeña un papel fundamental y el cumplimiento de los diversos requisitos determinará que en ocasiones una información sea considerada secreto empresarial y en otras no lo sea, porque la consideración como secreto empresarial depende de otros factores como son el público conocimiento o las medidas razonables de protección. Con todo, estas son algunas de las informaciones —si se prefiere, materializaciones de la información—, un *numerus apertus*, que se han considerado secreto empresarial⁸²⁵:

Algoritmos⁸²⁶; procesos y procedimientos industriales⁸²⁷; procesos químicos⁸²⁸; aplicaciones prácticas de mecanismos⁸²⁹; listados de clientes —o sus números de

⁸²² Como señaló SUÑOL LUCEA (2009, p. 116), «porque el secreto empresarial es, por principio, ilimitado en términos del tipo de información relativa a la empresa que potencialmente puede constituir su objeto, confeccionar un catálogo que integre todas y cada una de las informaciones de esa naturaleza y, por lo tanto, susceptibles de ser protegidas como secreto empresarial, es una tarea condenada al fracaso». En un mismo sentido, ESTRADA CUADRAS (2017, p. 62) afirma que todo catálogo ejemplificativo «peca, necesariamente, de sobre- e infrainclusión».

⁸²³ Esta misma razón fue esgrimida en cierto modo por GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 90 y 91), quien considera que «[s]ería muy difícil —por no decir imposible— establecer casuísticamente todos los posibles objetos del secreto industrial. [...] Pero el hecho de que prevalezca el sistema de *numerus apertus* no quiere decir que no podamos señalar, a título de ejemplo, cuál es el objeto típico del secreto industrial».

⁸²⁴ PILA y TORREMANS (2019, p. 535).

⁸²⁵ A pesar de que algunas de las sentencias que se citarán en las siguientes notas a pie de página son anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales en España o anteriores a las respectivas normas de transposición en los países de la Unión Europea que se citan, solamente se han traído a colación aquellos ejemplos que superarían los actuales condicionantes conceptuales. Del mismo modo, aquellos casos que se citan de ordenamientos jurídicos no europeos cumplen igualmente los requisitos establecidos en nuestra regulación. Por tanto, en principio, a la vista del estudio de cada uno de los casos en particular, aunque temporal o locativamente no se correspondan con nuestro ordenamiento jurídico, consideramos que su conclusión sería transportable. Además, cabe destacar que no en todas las sentencias se considera que se está ante un secreto empresarial por las concretas circunstancias que concurren, pero que la información, en otras condiciones, podría ser considerada secreto empresarial. Se trata de un listado que tiene por objetivo únicamente exponer la amplitud de las informaciones que pueden ser secretos empresariales.

⁸²⁶ En Alemania: *OLG München*, 27.02.2020 — 29 U 2584/19; *BGH*, 28.01.2014 — VI ZR 156/13. En Estados Unidos: *Alifax Holding SpA v. Alcor Sci. Inc.*, 404 F.Supp.3d 552 (D. R. I. 2019). Se trata de uno de los objetos de los secretos empresariales de mayor importancia práctica en la actualidad. Sobre su protección jurídica como secretos empresariales, en España, entre otros, *vid.* GUILLÉN CATALÁN (2023) y APARICIO VÁZQUEZ (2022, pp. 13 y ss.).

⁸²⁷ En España: SAP Madrid, civil, de 17 de julio de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:12716); STS, civil, de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025). En Alemania: *BGH*, 18.11.2021 — I ZB 86/20. En Estados Unidos: *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934).

⁸²⁸ En Estados Unidos: *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).

⁸²⁹ En España: STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411).

teléfono⁸³⁰, de proveedores⁸³¹, de colaboradores⁸³², de trabajadores⁸³³ y de agentes⁸³⁴; volumen de ventas, de importaciones o de exportaciones⁸³⁵; bases de datos⁸³⁶; sueldos y obligaciones pecuniarias⁸³⁷; formas de organización del trabajo⁸³⁸; niveles de solvencia⁸³⁹ y márgenes de beneficio⁸⁴⁰; criterios de solvencia crediticia⁸⁴¹; cifras de consumo de clientes⁸⁴²; fórmulas de inversión⁸⁴³; composiciones de materiales⁸⁴⁴; piezas, acabados de productos y productos — v. *gr.* tecnológicos⁸⁴⁵; inventarios, gastos e inversiones realizadas⁸⁴⁶; documentos de oferta en licitaciones⁸⁴⁷; ofertas de venta y presupuestos⁸⁴⁸; datos bancarios y archivos bancarios de clientes⁸⁴⁹; fórmulas de productos químicos⁸⁵⁰, agrícolas⁸⁵¹, alimentarios⁸⁵², cosméticos⁸⁵³ o

⁸³⁰ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *BGH*, 02.05.2024 — I ZR 96/23; *OLG Dresden*, 16.07.2021 — 14 U 319/21; *OLG Karlsruhe*, 18.03.2021 — 4 U 1/21. En Estados Unidos: *Intertek Testing Servs., N. A. v. Pennisi*, 443 F.Supp.3d 303 (E. D. N. Y. 2020).

⁸³¹ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *LAG Rheinland-Pfalz*, 14.01.2016 — 5 SaGa 9/15.

⁸³² En España: SAP Barcelona, civil, de 2 de enero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1). En Estados Unidos: *Magnesita Refractories Co. v. Mishra*, No. 2:16-cv-524-PPS-JEM (N. D. Ind. Dec. 7, 2018).

⁸³³ En España: SAP Madrid, civil, de 19 de diciembre de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:17625).

⁸³⁴ En Alemania: *BverwG*, 04.11.2015 — 7 C 4/14.

⁸³⁵ En España: SAP Barcelona, civil, de 19 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:14650). En Alemania: *LAG Düsseldorf*, 03.06.2020 — 12 SaGa 4/20. En Estados Unidos: *Augat, Inc. v. Aegis, Inc.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

⁸³⁶ En España: SAP Sevilla, civil, de 24 de julio de 2017 (ECLI:ES:APSE:2017:1662); SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834). En Estados Unidos: *InteliClear, LLC v. ETC Glob. Holdings*, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020).

⁸³⁷ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de septiembre de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14975). En Alemania: *BGH*, 08.11.1999 — II ZR 7/98.

⁸³⁸ En España: SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:17).

⁸³⁹ En Alemania: *BGH*, 22.12.2016 — IX ZR 94/14. En Estados Unidos: *Arconic Inc. v. Novelis Inc.*, No. 17-1434 (W. D. Pa. Jun. 8, 2021).

⁸⁴⁰ En Estados Unidos: *Dyncorp Int'l v. Aar Airlift Grp., Inc.*, 664 F.App'x 844 (11th Cir. 2016).

⁸⁴¹ En Alemania: *LG Traunstein*, 22.05.2024 — 6 O 2465/23.

⁸⁴² En España: SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730).

⁸⁴³ En España: STS, civil, de 9 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:3223).

⁸⁴⁴ En Estados Unidos: *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminium & Chem. Corp.*, 407 F.2d 288 (9th Cir. 1969).

⁸⁴⁵ En España: SAP Madrid, civil, de 3 de febrero de 2023 (ECLI:ES:APM:2023:1976). En Alemania: *LAG Köln*, 17.08.2001 — 11 (7) Sa 484/00. En Estados Unidos: *Learning Curve Toys, Inc. v. Playwood Toys*, 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).

⁸⁴⁶ En España: SAP Burgos, civil, de 10 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APBU:2020:228). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 — 6 Kart 1/17.

⁸⁴⁷ En la Unión Europea: STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, *Varec*, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91. En Alemania: *BGH*, 04.09.2013 — 5 StR 152/13; *BGH*, 10.05.1995 — 1 StR 764/94.

⁸⁴⁸ En España: SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11927). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 — 6 Kart 1/17.

⁸⁴⁹ En España: STS, civil, de 14 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8028). En Alemania: *BVerfG*, 09.11.2010 — 2 BvR 2101/09.

⁸⁵⁰ En España: STS, civil, de 14 de julio de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:4976).

⁸⁵¹ En España: SAP Barcelona, civil, de 8 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4277). En Alemania: *OVG Bremen*, 06.06.2024 — 2 LA 284/23; *OLG Stuttgart*, 19.11.2020 — 2 U 575/19.

⁸⁵² En Estados Unidos: *C&F Packing Co., Inc. v. IPB, Inc.*, 916 F.Supp. 735 (N. D. Ill. 1995).

⁸⁵³ En Estados Unidos: *Seed Beauty, LLC. & MM Cosmetics, LLC v. KKW Beauty, LLC*, 20-VECV-00684 (Cal. Super. 2020).

farmacéuticos⁸⁵⁴; procesos de repostería⁸⁵⁵; libros de muestras y muestras en general⁸⁵⁶; datos de navegación⁸⁵⁷; datos de licitadores⁸⁵⁸; datos relativos a los productos adquiridos por clientes⁸⁵⁹; balances económicos y cálculos relativos a la solvencia empresarial⁸⁶⁰; condiciones de una oferta contractual⁸⁶¹; sistemas internos de calidad⁸⁶² y resultados de controles de calidad y cumplimiento normativo⁸⁶³; documentos contables y cifras de facturación⁸⁶⁴; sistemas de financiación⁸⁶⁵; circunstancias fiscales y financieras⁸⁶⁶; chips informáticos, programas de ordenador y elementos informáticos⁸⁶⁷; recetas de cocina⁸⁶⁸; perfumes⁸⁶⁹; estrategias de márketing y publicitarias⁸⁷⁰; comparativas de eficiencia⁸⁷¹; borradores de proyectos y proyectos de investigación⁸⁷²; resultados de investigaciones⁸⁷³; nuevos usos de productos⁸⁷⁴; planes de fusión y adquisición de empresas⁸⁷⁵ y, en general, la estructura societaria interna⁸⁷⁶; modelos de negocio⁸⁷⁷ y de franquicia⁸⁷⁸; procesos selectivos de personal⁸⁷⁹ y cláusulas

⁸⁵⁴ En España: SAP Santa Cruz de Tenerife, civil, de 11 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APTF:2017:2464). En Alemania: *BGH*, 12.02.1980 — KZR 7/79; *BGH*, 13.10.1965 — Ib ZR 93/63.

⁸⁵⁵ En Estados Unidos: *Mallet & Co. v. Lacayo*, No. 20-3584 (3d Cir. Oct. 15, 2021)

⁸⁵⁶ En España: SAP Navarra, civil, de 2 de noviembre de 2016 (ECLI:ES:APNA:2016:1177). En Alemania: *BGH*, 24.11.1959 — 1 StR 439/59.

⁸⁵⁷ En España: SAP Barcelona, civil, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:4590).

⁸⁵⁸ En Alemania: *OVG Münster*, 19.03.2013 — 8 A 1172/11.

⁸⁵⁹ En Estados Unidos: *Allstate Ins. Co. v. Ameriprise Fin. Servs.*, 17-cv-5826 (N. D. Ill. Aug. 18, 2023).

⁸⁶⁰ En Alemania: *BverwG*, 21.01.2014 — 6 B 43/13. En Estados Unidos: *Centrol, Inc. v. Morrow*, 489 N.W.2d 890 (S. Dak. 1992).

⁸⁶¹ En Estados Unidos: *USA Power, LLC v. Pacific Corp.*, 2016 UT 20 (Utah 2016).

⁸⁶² En España: SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244).

⁸⁶³ En Estados Unidos: *Oakwood Labs. LLC v. Thanoo*, 999 F.3d 892 (3d Cir. 2021).

⁸⁶⁴ En España: STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2249); o SAP Zaragoza, penal, de 11 de febrero de 2009 (ECLI:ES:APZ:2009:119). En Alemania: *OLG Schleswig*, 28.04.2022 — 6 U 39/21; *BVerfG*, 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03 u.a.

⁸⁶⁵ En Estados Unidos: *Public Systems, Inc. v. Towry*, 587 So.2d 969 (Ala. 1991).

⁸⁶⁶ En España: SAP Madrid, civil, de 27 de septiembre de 2005 (ECLI:ES:APM:2005:12888). En Estados Unidos: *Providence Title Co. v. Truly Title, Inc.*, civil 4:21-CV-147-SDJ (E. D. Tex. May. 2, 2024).

⁸⁶⁷ En España: SAP Barcelona, civil, de 16 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4535). En Austria: *ÖOGH*, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y. En Alemania: *BGH*, 30.08.2016 — 4 StR 194/16; *BGH*, 20.09.2012 — I ZR 90/09. En Estados Unidos: *Broker Genius, Inc. v. Zalta*, 280 F.Supp.3d 495 (S. D. N. Y. 2017).

⁸⁶⁸ En Estados Unidos: *Katiroll Co. v. Kati Junction, Inc.*, 14-CV-1750 SAS (S. D. N. Y. 2015); *Sweetzel, Inc. v. Hawk Hill Cookies, Inc.*, 1996 US Dist. (E. D. Pa. 1996). En Francia: *Arrêt du 27 août 2008, Cour d'Appel de Colmar*, RG núm. 07/00.740.

⁸⁶⁹ En Estados Unidos: *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, No. 08-4409 (PSG) (D. N. J. Oct. 25, 2013).

⁸⁷⁰ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *BayObLG*, 25.09.2000 — 4 St RR 114/2000; *OLG München*, 26.10.1995 — 6 U 1855/95.

⁸⁷¹ En Alemania: *BGH*, 11.12.2018 — EnVR 1/18.

⁸⁷² En España: SAP Pontevedra, civil, de 7 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:APPO:2018:1274). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 — 6 Kart 1/17; *BVerfG*, 21.10.2014 — 2 BvE 5/11; *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75.

⁸⁷³ En Estados Unidos: *Sw. Energy Prod. Co. v. Berry-Helfand*, 491 S.W.3d 699 (Tex. 2016); *Tlapek v. Chevron Oil Co.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

⁸⁷⁴ En Estados Unidos: *Organic Chemicals, Inc. v. Carroll Products, Inc.*, 86 F. R. D. 468 (W. D. Mich. 1980).

⁸⁷⁵ En Alemania: *BVerfG*, 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03 u.a.

⁸⁷⁶ En España: SAP Barcelona, civil, de 19 de julio de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:8649).

⁸⁷⁷ En España: ATS, social, de 6 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:7617A); SAP Barcelona, civil, de 26 de octubre de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12412).

⁸⁷⁸ En España: SAP Badajoz, civil, de 6 de julio de 2017 (ECLI:ES:APBA:2017:683).

⁸⁷⁹ En Alemania: *LAG Hessen*, 12.03.2015 — 9 TaBV 188/14.

laborales⁸⁸⁰; procesos internos de diversa índole⁸⁸¹; informes anuales y documentos estratégicos⁸⁸²; moldes y herramientas de fabricación⁸⁸³; procesos de fabricación⁸⁸⁴; cláusulas contractuales o el contenido de contratos⁸⁸⁵; procedimientos judiciales y extrajudiciales⁸⁸⁶; datos para el cálculo de costes⁸⁸⁷; cálculos y listados de precios y tarifas⁸⁸⁸; modelos y registros de datos⁸⁸⁹; datos de matriculación de vehículos⁸⁹⁰; diseños, planos y bocetos⁸⁹¹; prototipos⁸⁹²; informes de seguridad⁸⁹³; tácticas, planificaciones y estrategias de negocio⁸⁹⁴; hojas de ruta⁸⁹⁵; condiciones de pago y facturas⁸⁹⁶; máquinas⁸⁹⁷; invenciones no patentables⁸⁹⁸, patentables en proceso de otorgamiento de una patente o patentables, pero mantenidas en secreto⁸⁹⁹.

⁸⁸⁰ En España: STSJ Cataluña, social, de 3 de febrero de 2003 (ECLI:ES:TSJCAT:2003:1454).

⁸⁸¹ En España: SAP Madrid, civil, de 12 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:18847). En Estados Unidos: *Ho-Kus, Inc. v. Sucharski*, 2:23-cv-01677 (BRM (JSA) (D. N. J. Nov. 9, 2023).

⁸⁸² En Alemania: *BVerfG*, 21.10.2014 — 2 BvE 5/11; *BVerwG*, 21.01.2014 — 6 B 34/13.

⁸⁸³ En Alemania: *OLG Düsseldorf*, 21.11.2019 — 2 U 34/19.

⁸⁸⁴ En Alemania: *BGH*, 03.05.2001 — I ZR 153/99. En Estados Unidos: *Penalty Kick Management Ltd. v. Coca-Cola Co.*, 318 F.3d 124 (11th Cir. 2003).

⁸⁸⁵ En España: SAP Burgos, civil, de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:APBU:2023:575). En Alemania: *OLG Karlsruhe*, 04.10.2023 — 6 U 122/22; *BVerfG*, 21.10.2014 — 2 BvE 5/11. En Estados Unidos: *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (1993). La consideración como secreto empresarial de ciertas cláusulas contractuales o del contenido de contratos puede tener una gran importancia en los despachos de abogados —sobre todo, en los de un tamaño considerable— que han desarrollado estilos propios y formas de trabajar que son identificativas de ellos. Téngase en cuenta que incluso se ha reconocido que una demanda pueda ser protegida por los derechos de autor —aunque sería dudoso que pudiera considerarse secreto empresarial— [vid. SAP Valencia, civil, de 9 de enero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:1)]. Al final, en el sector legal es habitual que de la lectura de ciertas demandas o contratos se pueda averiguar de qué despacho proviene. ¿Esa forma de redactar podría ser un secreto empresarial?

⁸⁸⁶ En Alemania: *AnwG Mecklenburg-Vorpommern*, 01.08.2007 — I AG 6/07.

⁸⁸⁷ En España: SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730). En Alemania: *OLG Schleswig*, 28.04.2022 — 6 U 39/21.

⁸⁸⁸ En España: SAP Madrid, civil, de 17 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:18101). En Alemania: *OLG Dresden*, 02.01.2024 — 4 W 720/23; *LAG Baden-Württemberg*, 18.08.2021 — 4 SaGa 1/21. En Estados Unidos: *Agile Sourcing Partners, Inc. v. Dempsey*, WL-48-606-93 (C. D. Cal. July 15, 2021).

⁸⁸⁹ En Alemania: *OLG Jena*, 08.12.2015 — 5 U 1042/12.

⁸⁹⁰ En Alemania: *VG Münster*, 05.09.2014 — 1 K 2872/12.

⁸⁹¹ En España: SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117). En Alemania: *OLG Düsseldorf*, 11.03.2021 — 15 U 6/20. En Estados Unidos: *Walker Manufacturing, Inc. v. Hoffmann, Inc.*, 261 F.Supp.2d 1054 (N. D. Iowa 2003).

⁸⁹² En España: STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206). En Alemania: *BGH*, 19.03.2008 — I ZR 225/06.

⁸⁹³ En España: SAP Vizcaya, civil, de 26 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:2185). En Alemania: *OVG Koblenz*, 06.09.2012 — 8 A 10096/12. En Estados Unidos: *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985).

⁸⁹⁴ En la Unión Europea: STJUE (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017, *Evonik Degussa*, C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205. En España: SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317). En Alemania: *LAG Schleswig-Holstein*, 20.05.2015 — 3 TaBV 35/14. En Estados Unidos: *Bourns, Inc. v. Raychem Co.*, 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003).

⁸⁹⁵ En Estados Unidos: *Profade Apparel, LLC. v. Rd. Runner Sports, Inc.*, No. 18-cv-1254-JAH (MDD) (S. D. Cal. Sep. 2, 2020).

⁸⁹⁶ En España: SAP Barcelona, civil, de 13 de enero de 2009 (ECLI:ES:APB:2009:239). En Alemania: *BGH*, 07.11.2002 — 64/00.

⁸⁹⁷ En Austria: *ÖOGH*, 26.01.2021 — 4 Ob 188/20f. En Alemania: *BGH*, 22.03.2018 — I ZR 118/16.

⁸⁹⁸ En España: SAP Madrid, civil, de 2 de julio de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:10275).

⁸⁹⁹ En España: STS, civil, de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1629). En Estados Unidos: *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

En definitiva, todo tipo de información que se pueda imaginar. ¿Quiere decir que siempre y en todo lugar ese tipo de informaciones será secreto empresarial? En absoluto. Solamente lo será si reúne las condiciones que analizaremos seguidamente, pues no hay ninguna información que de modo objetivo y sin tener en cuenta las circunstancias concurrentes pueda ser calificada de secreto empresarial en todo caso.

UNA CONCLUSIÓN ANTICIPADA. A pesar de que los requisitos, según la norma, son los tres dichos, entendemos que, en realidad, son reducibles a dos: que la información sea secreta y que se hayan establecido medidas razonables para mantenerlo secreto. Es más, el primero de ellos, presentado como bicéfalo, podríamos reducirlo a uno solo, que no sea fácilmente accesible. Y si apuramos todavía más el análisis de los requisitos, podríamos afirmar que solo hay uno: que el titular de la información quiera mantener como secreto su información, pues, al final, las medidas razonables para mantenerlo secreto no dejan de ser la causa de que una información sea secreta. Conque podríamos optar por analizar únicamente este último requisito, que las medidas sean razonables para mantener la información secreta, pero, a la vista del texto de la Ley de Secretos Empresariales, estudiaremos todos ellos.

2. La información —y el conocimiento— empresarial

La definición de «secreto empresarial» contenida en el artículo 1.1 LSE comienza con la afirmación de que consistirá en «cualquier información o conocimiento», incluyéndose, sin que el listado tenga ni carácter exclusivo, ni excluyente, la información tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera⁹⁰⁰. La norma, no obstante, no aclara qué se debe entender por «información» y por «conocimiento». Aunque parece que son términos que permiten incluir en él todo lo presente en el terreno de lo inmaterial.

La información o el conocimiento se erigen en el primer requisito para que podamos hablar de secreto empresarial⁹⁰¹. Sin información o sin conocimiento no hay secreto empresarial y una información o un conocimiento no será secreto empresarial porque o bien no sea secreta, o bien no tenga valor por ser secreta, o bien no se hayan establecido medidas razonables para su protección. Pero, por mucho que se olvide el indudable valor condicionante de la información,

⁹⁰⁰ No se menciona la información «empresarial» porque su expresa inclusión no es necesaria, pues se deriva directamente del término «secreto empresarial». La enumeración solo pretende aclarar que otras informaciones también pueden ser secretos empresariales. Ya avanzamos, sin embargo, que la información necesariamente ha de estar relacionada con la empresa, aunque se pueda interpretar el término «empresa» de un modo amplio para incluir en él, también, entre otros, a institutos de investigación, universidades u organizaciones sin ánimo de lucro.

⁹⁰¹ Indicaba SUÑOL LUCEA (2009, p. 107) que «[e]l hecho de que el objeto de un secreto empresarial deba ser necesariamente información nos permite excluir de su concepto aquellos conocimientos individuales y no formalizados que componen la esfera de habilidades y cualidades intrínsecas e inseparables de las personas que los poseen». Se trata de una deducción exagerada porque hay habilidades enseñadas que perfectamente pueden ser consideradas secretos empresariales. Piénsese, por ejemplo, en el aprendizaje de una determinada técnica secreta manual. Esa técnica que ha sido aprendida no puede separarse de la persona, pero ello no implica que pueda —y que deba— recibir la protección que se deriva del régimen de los secretos empresariales.

es el primer elemento delimitador y configurador del secreto empresarial y sin el cual no será posible continuar analizando si concurren los restantes requisitos.

2.1. Delimitación de la información como secreto empresarial

2.1.1. La información como bien inmaterial

RECORDATORIO DE SU NATURALEZA JURÍDICA. De manera habitual se habla de que el secreto empresarial es un bien inmaterial y así lo hemos propugnado en el primer capítulo⁹⁰². Ahora bien, como también se indicó, no faltan autores que han considerado que «las “cosas” no son secretos, sino que representan el objeto del secreto»⁹⁰³. Por ello, para evitar confusiones o discrepancias, en un intento conciliador, en lugar de afirmar que un secreto empresarial es un bien inmaterial, se ha sostenido que «la información o conocimiento que constituyen [el objeto del secreto empresarial] es un bien inmaterial»⁹⁰⁴. Una complicación innecesaria⁹⁰⁵, aunque el resultado sea el mismo. El secreto empresarial es un bien inmaterial porque la información y el conocimiento —su sustrato— lo son⁹⁰⁶ y, como consecuencia de la protección que se establece en el ordenamiento jurídico, se configura el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual *sui generis* sobre concretas informaciones y ante determinadas circunstancias.

COMPARATIVA. El hecho de que afirmemos que la información es un bien inmaterial y que el secreto empresarial constituye un auténtico derecho de propiedad intelectual implica una gran diferencia con los restantes derechos de esta clase. Mientras que, por ejemplo, los diseños industriales, las patentes o los derechos de autor tienen un ámbito de protección concretísimo que no llega a toda la información que se esconde detrás del objeto protegido⁹⁰⁷; en cambio, el

⁹⁰² *Vid. supra* capítulo I.IV.2.1.

⁹⁰³ GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 43 y 90), quien afirma que «las cosas o los procedimientos no “son” secretos, porque el calificativo secreto únicamente puede aplicarse a un conocimiento. Podrá ser secreto el conocimiento que tenemos sobre una cosa o un procedimiento, pero nunca la cosa o el procedimiento en sí mismos. Las cosas, los procedimientos o datos constituyen tan solo el objeto del secreto». Realmente, este autor se inspira a su vez en las ideas que décadas antes ya había desarrollado E. SCHMIDT (1939, p. 122).

⁹⁰⁴ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51). O recuérdese la RDGRN de 4 de diciembre de 2019 (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2020) en la que se consideró, en un caso respecto de aportaciones a una sociedad, que el *know-how*, entendido en un sentido coincidente con el concepto aquí definido de secreto empresarial, era un bien inmaterial.

⁹⁰⁵ Y jurídicamente incorrecta si tenemos en cuenta que el capítulo III de la Ley de Secretos Empresariales lleva por título «[e]l secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad».

⁹⁰⁶ Entre otros, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51), FERNÁNDEZ DÍAZ (2018A, *passim*) y HEREDERO HIGUERAS (1999, p. 245).

⁹⁰⁷ Piénsese, por ejemplo, que de acuerdo con el artículo 10 TRLPI, el objeto protegido es una creación original expresada en cualquier medio o soporte, pero sin que alcance a la propia idea que subyace, la cual no es protegible a través de los derechos de autor, tal y como se deriva del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor [en profundidad sobre el objeto de los derechos de autor siguen resultando de interés los análisis de SÁNCHEZ ARISTI (2000, pp. 25-68), centrado en la protección de las ideas; o SAIZ GARCÍA (2000, pp. 39-167; en especial, pp. 75-161), desde una perspectiva general]. O piénsese en una patente, puesto que, conforme al artículo 4 LPA, únicamente reciben protección aquellas informaciones técnicas que sean invenciones, novedosas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Una información puede ser patentable siempre que sea una invención y reúna todos esos requisitos que restringen notablemente el objeto sobre el que puede recaer la patente. Más allá de esa cuestión, el propio artículo 4 LPA excluye del concepto de «invención» «[l]os descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; [...l]os

secreto empresarial, a la vista de la función que aquí le hemos atribuido, tiene un ámbito de protección amplísimo que se traduce, prácticamente, en cualquier información que esté relacionada con la empresa —cuestión que analizaremos seguidamente—. No hay ningún filtro primario⁹⁰⁸ que determine que ciertas informaciones empresariales quedan excluidas, con lo que se consigue justamente que, por muy abstracta e impresa que sea la información, ninguna quede fuera de la protección; cuestión distinta es que dicha información no cumpla los restantes requisitos, pero eso ya será en un estadio posterior. La configuración del secreto empresarial, que engloba cualquier información, habría permitido, parafraseando lo sostenido en aquel caso estadounidense, *Diamond v. Chakrabarty*, que Einstein hubiera protegido su teoría de la relatividad o Newton, su ley de gravitación universal⁹⁰⁹. No obstante, a pesar de lo dicho, subyace una cuestión de no menor importancia para nuestro estudio: ¿qué significa «información»?

2.1.2. Noción de «información»

LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. El legislador español decidió añadir a la definición de «secreto empresarial» el término «conocimiento» como complementario del de «información». ¿Implica un aumento del objeto sobre el que recae el secreto empresarial? No me lo parece. En la Directiva comunitaria, el término utilizado es «información» y, como ya indiqué con anterioridad, se emplea de un modo amplio, omnicomprendivo tanto de lo que en puridad sería «información» como de lo que sería «conocimiento». El legislador español ha optado por recoger de nuevo esa dualidad, mencionada en el preámbulo de la norma comunitaria, para expresar dos perspectivas de un mismo objeto: una objetiva, la información propiamente dicha, y una subjetiva, el conocimiento⁹¹⁰. Pero no se define en ningún momento qué debe entenderse ni por uno, ni por otro.

planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenados; [l]as formas de presentar informaciones». Claramente, el ámbito de protección de las informaciones patentables es bastante reducido comparado con el de los secretos empresariales. Vid. MERINO BAYLOS (2015) y CUETO GARCÍA (2015)].

⁹⁰⁸ En un sentido coincidente, vid. DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 45).

⁹⁰⁹ En *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980) se discutían los límites de la patentabilidad, ejemplificados por el tribunal del siguiente modo: «Einstein no pudo patentar su célebre ley de que $E=mc^2$; ni Newton pudo patentar la ley de la gravedad. Tales descubrimientos son “manifestaciones de la naturaleza, libres para todos los hombres y reservadas exclusivamente a nadie». Salvo, claro está, que Einstein o Newton hubieran decidido guardarse para ellos sus teorías, en cuyo caso estaríamos ante dos de los secretos empresariales más importantes de la historia. No obstante, hemos de reconocer que la protección de los descubrimientos científicos como secreto empresarial no es una cuestión pacífica. A favor de esta protección, vid. GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 97 y ss.). En contra, vid. KUGLER (1988, pp. 733 y ss.).

⁹¹⁰ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51): «por lo tanto, la referencia a la información incide en el aspecto objetivo del objeto protegido, como son los datos sobre la materia a la que se refiere, mientras que la referencia al conocimiento incide sobre su aspecto intelectual, como es el saber adquirido a partir de esos datos». En cambio, otros autores, como GUILLÉN MONGE (2020), han entendido que «la presencia del término “conocimiento” se debe a una incorporación parcial de la traducción del concepto *know-how* (“conocimientos técnicos”) que ha quedado subsumido en la lista ejemplificativa de campos a los que se puede circunscribir el secreto empresarial». Posición que, en definitiva, no altera el entendimiento de los dos términos que aquí se propugna, pero que parece simplista al considerar que la dualidad de los términos es fruto de una incorrecta o fragmentaria incorporación de un término extranjero —aunque, probablemente, también fuera ese uno de sus objetivos—. Precisamente, DEBONS, HORNE y CRONENWETH (1988, pp. 3 y ss.) han señalado que la

La información, en este ámbito⁹¹¹, desde una perspectiva semántica y no sintáctica o estructural⁹¹², ha sido definida como «cualquier conjunto de datos dotados de significado que constituyen un mensaje susceptible de interpretación por el ser humano»⁹¹³ o, simplemente, como «un conjunto de datos que, como tales, pueden pautarse y transmitirse»⁹¹⁴. A estas definiciones subyacen algunas ideas fundamentales para la comprensión científica de qué es información, pues esta no deja de ser la expresión y formulación, mediante un proceso de estructuración y transformación, de simples datos recopilados, que componen el sustrato de la información propiamente dicha⁹¹⁵. Por tanto, dos son los elementos esenciales de la información: que puede comunicarse y que se puede tener un poder sobre ella —pudiéndola disfrutar en exclusiva—.

En cambio, el conocimiento sería «el entendimiento, inteligencia o comprensión de las cosas proporcionado por [el conjunto de datos]»⁹¹⁶. No es lo mismo conocer una información que tener el conocimiento para aplicar dicha información y, consecuentemente con ello, de una sola información pueden derivarse varios conocimientos⁹¹⁷.

El matiz puede ser mínimo, pero considero que su inclusión en la norma española es adecuada por las dos razones siguientes⁹¹⁸, a pesar de que por cuestiones de economía del lenguaje, se

información es el conjunto de datos contextualizados, mientras que el conocimiento es la capacidad de comprensión de lo que se ha conocido. En un sentido similar, *vid.* DAVENPORT y PRUSAK (1998, pp. 1-24). En general, sobre estas cuestiones, también, *vid.* GAL y RUBINFELD (2019, pp. 738 y ss.) y STENMARK (2001). De todas maneras, no faltan autores, como GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 151), que consideran que no tiene relevancia el doble término. Y, a efectos prácticos, lo cierto es que la utilización de los dos términos no implica ningún cambio reseñable.

⁹¹¹ Aunque realmente, como indica GARCÍA MARCO (1998, p. 305), «[p]or suerte o por desgracia para nuestros objetivos, el término *información* es de uso común en prácticamente todas las Ciencias Biológicas, Sociales y Humanas (recientemente incluso en la física), muchas Tecnologías, y, por supuesto, en nuestra vida cotidiana».

⁹¹² *Vid.* ZECH (2012, pp. 51 y ss.).

⁹¹³ GUILLÉN MONGE (2020). MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) define la información como «el conjunto de datos, más o menos sistematizados, estructurados y ordenados». Aunque no se puede obviar que la definición del concepto «información» presenta una dificultad considerable y, posiblemente, cualquier intento sea infructuoso. Entre otros, *vid.* KLOEPFER (2002, § 50) y BUCKLAND (1991, pp. 351 y ss.).

⁹¹⁴ SUÑOL LUCEA (2009, p. 106). En realidad, la información no se puede transmitir, sino que lo que se transmite son datos, que luego pueden convertirse en información. *Vid.* VON LINDE (2008, p. 7).

⁹¹⁵ Sobre ello, *vid.* CATALA (1998, pp. 324 y ss.), quien define la información como «cualquier mensaje comunicable en cualquier forma». Etimológicamente, nació con este significado, pues deriva del verbo «*forma*», que significa dar forma, por lo que la información, como indica PECORARO (2001, p. 16), sería «el paso de la idea a su comunicación».

⁹¹⁶ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51).

⁹¹⁷ GARCÍA MARCO (1998, p. 305) indica que «la información constituye precisamente la materia prima del conocimiento (que no es sino, en definitiva, una forma de procesamiento de la información, una información de la información, una información de segundo orden)». El conocimiento, en definitiva, sería «la acumulación e integración de la información recibida y procesada por un receptor» [BURGIN (2010, p. 192)]. En este sentido, puede resultar útil el esquema jerárquico trazado por este último autor citado, quien entiende que los datos son como «no saber nada», la información implica «saber qué» y el conocimiento «saber cómo».

⁹¹⁸ No obstante, SUÑOL LUCEA (2021, p. 196) entiende que la inclusión del término «conocimiento» es contrario a la Directiva de Secretos Empresariales porque «los Estados miembros no pueden desviarse de la noción de “secreto empresarial” establecida en la Directiva» y porque «en aquel término se incluyen “conocimientos tácitos” y la Directiva excluye las “experiencias” adquiridas por trabajadores durante la prestación de sus servicios». No se comparte la opinión de la autora. En primer lugar, porque el término utilizado en la Directiva es omnicompreensivo también del término «conocimiento» del modo que se emplea en la Ley de Secretos Empresariales. Y, en segundo lugar, porque en ningún momento se afirma en la Ley de Secretos Empresariales que se incluyan conocimientos tácitos o experiencias

empleará el término genérico «información» como omnicomprendivo de las dos realidades expresadas:

- (i) Por la tradición jurídica española que, desde sus inicios en el estudio de los secretos empresariales, ha venido utilizando el término «conocimiento» para definirlo⁹¹⁹, aunque nunca se prestó demasiada atención realmente a las diferencias que subyacían a ambos términos.
- (ii) Porque con su inclusión queda claro que el *know-how* anglosajón⁹²⁰, cuya conceptualización ha sido tan complicada en nuestro Derecho, puede ser considerado como secreto empresarial sin necesidad de buscar esa equiparación total entre los dos términos que no es admitida por toda la doctrina⁹²¹.

Esta conclusión, empero, no despeja la incógnita sobre qué es realmente «información» desde un punto de vista jurídico y, en concreto, al amparo de la Ley de Secretos Empresariales, norma que guarda silencio sobre el alcance del término. Aunque, quizá, sea aconsejable que el concepto de «información» no sea constreñido legalmente⁹²² —sobre todo en esta ocasión— para que llegue así a todo lo inmaterial-empresarial que no tiene cabida en ninguno de los otros derechos de propiedad intelectual.

TRES TEORÍAS SOBRE EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN. Ninguna de las normas —ni nacionales, extranjeras o internacionales—, que han contemplado la regulación de los secretos empresariales, ha sido capaz de delimitar qué se debe entender jurídicamente por información. A diferencia de la doctrina española, que no se ha centrado en exceso en esta cuestión, la doctrina y jurisprudencia extranjeras, principalmente estadounidense y alemana, sí que han desarrollado diversas teorías o criterios para delimitar qué debe entenderse por «información» en sede de secretos empresariales. Sin embargo, no podemos exponerlas sin expresar antes la conclusión que se puede extraer de ellas: ninguna resuelve terminantemente esta incógnita, aunque pueden ayudar a ello; lo cual sustenta positivamente la tesis aquí defendida respecto de la función de los secretos empresariales: si no se conoce y delimita con exactitud ante qué estamos, todo tiene posibilidad de terminar siendo protegido por esta figura. Que no terminemos de comprender qué es un secreto empresarial es lo que habilita su enorme utilidad.

(I) Una primera teoría entiende que la información solo sería considerada secreto empresarial si presentaba un elevado grado de concreción. La concreción puede —y debe— ser una forma

profesionales dentro del concepto de «conocimiento», desde el momento mismo en que el propio artículo 1.3 de la ley española excluye del concepto de «secreto empresarial» la «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional».

⁹¹⁹ Vid. la definición propuesta por GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 67), quien, además, señalaba (pp. 43 y 44) que el secreto está «constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento o, por decirlo de otra manera, el secreto es un conocimiento reservado». En el mismo sentido, más recientemente, vid. las definiciones de GALÁN CORONA (2011A, p. 351), FONT SEGURA (1999, p. 37) y MASSAGUER FUENTES (1998, p. 35).

⁹²⁰ En cierto modo, esta razón también subyacía a la incorporación al listado que contemplaba la definición de la UTSA de los términos «método» y «técnica», tal y como se recoge en los comentarios de la propia UTSA.

⁹²¹ Sobre esta cuestión, entre otros, vid. GÓMEZ SEGADÉ (2020A, pp. 151 y 152) y MASSAGUER FUENTES (1999).

⁹²² En este sentido, vid. LECLERC (1982) *apud* JOUVE (2013, p. 9).

de determinar que ciertas informaciones queden fuera de la protección otorgada⁹²³. En cierto modo, si la información no puede ser identificada, ¿cómo se puede hacer cumplir alguna obligación? Dicho de otro modo: ¿cómo se va a poder impedir el acceso a una información si no está identificada?⁹²⁴

La falta de concreción puede servir para intentar limitar el alcance de las informaciones protegibles como secreto empresarial, pero, sobre todo, será una defensa para el supuesto infractor del secreto empresarial con la que intentar demostrar que no se está ante uno. Sin embargo, como tantas veces ocurre con el objeto de nuestro estudio, la concreción de la información no será un elemento que realmente permita *ex ante* discernir qué es una información protegible como secreto empresarial, pues en el mejor de los casos permitirá realizar un análisis prospectivo de la viabilidad, aunque no certero y exacto.

Una solución similar a la utilizada por los tribunales se encuentra expresamente prevista en el artículo 1.1.III del Reglamento 316/2014, cuando se exige que, para estar ante un conocimiento técnico, la información debe estar «determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad». En este caso, esa identificación responde a otra razón, ya que esos conocimientos técnicos se valoran en el marco de acuerdos contractuales, que requieren tener un objeto definido para poder saber sobre qué se contrata⁹²⁵. Pero, aunque la razón principal de su inclusión sea otra, la cuestión que subyace es similar: no se puede contratar si se desconoce sobre qué se contrata; no se puede otorgar protección si se desconoce a qué se pretende otorgar protección.

Es cierto, no obstante, que se pueden realizar varias críticas a esta teoría:

⁹²³ Piénsese, por ejemplo, que no es lo mismo, en un procedimiento judicial, intentar proteger como secreto un proceso para convertir plomo en oro de manera abstracta que intentar protegerlo partiendo de una definición clara, nítida, concreta, real de ese proceso alquímico.

En el caso estadounidense *Jostens, Inc. v. National Computer Systems*, 318 N.W.2d 691 (1982) se afirmó que «[s]implemente afirmar que un secreto empresarial reside en alguna combinación de datos conocidos de otro modo no es suficiente, ya que la combinación debe definirse con alguna particularidad para establecer su condición de secreto». En el mismo sentido, más recientemente: *InteliClear, LLC v. ETC Glob. Holdings*, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020). Posición que en cierto punto ha sido también utilizada en España para negar que ciertas informaciones sean consideradas secretos empresariales. Así, en la SAP Valencia, civil, de 4 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:416) se concluye que «[e]n definitiva, no existe ningún esfuerzo argumentativo, no ya probatorio, que permita afirmar en qué consistía el supuesto secreto empresarial que habría sido vulnerado por el demandado, por lo que no cabe afirmar que la pretensión de la parte demandante tenga causa de pedir. Esto pese al esfuerzo del magistrado de instancia por aclarar este extremo en el acto de la audiencia previa»; o en la SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:1460), en la que se sostuvo que «lo más relevante es que la demanda no especifica, más allá de una genérica referencia a los listados de clientes, en qué consistía esta información. Esto es, no ha aducido qué información se contenía en estos supuestos listados, más allá de la identificación del cliente, para poder valorar su carácter de secreto empresarial, ni tampoco ha reseñado qué medidas se habían adoptado para guardar secreta la información. Por ello no podemos apreciar la existencia de una sustracción y revelación de secretos». Pero, en definitiva, se trata de una incorrecta, por indefinida y abstracta, delimitación procesal del objeto del litigio y no un criterio para delimitar qué es una información susceptible de ser protegible como secreto empresarial.

⁹²⁴ Respecto de esta misma cuestión en torno al Acuerdo ADPIC, *vid.* GERVAIS (1998, p. 185). Requisito —el de la identificabilidad— que no se contempla tampoco en la Directiva de Secretos Empresariales, lo que desencadenó ciertas críticas de la doctrina. *Vid.*, *v. gr.*, APLIN (2014).

⁹²⁵ SOUSA E SILVA (2013, p. 11).

- (i) Solo sirve para excluir de la protección informaciones que sean excesivamente abstractas, genéricas o indefinidas.
- (ii) No se atiende, en realidad, a elementos sustantivos y esenciales de la información y del secreto empresarial, sino que se centra en cuestiones cercanas en la mayoría de los casos a lo procesal⁹²⁶, lo que puede ser identificativo de que, ante la complejidad de analizar sustantivamente lo que es un secreto empresarial, se opta por delimitarlo desde una perspectiva procesalista.
- (iii) Se obvia que realmente la información no es un todo, sino que se puede fraccionar hasta unidades mínimas y párvulas de conocimiento que imposibilitan realizar el ejercicio de concretar qué informaciones —o porciones de ella— realmente son las que pueden ser calificadas de secretos empresariales, ya que «[d]ado que la escala de los niveles infra y meta es infinita, resulta ilusorio, desde una perspectiva teórica, fijar un grado determinado de “concreción”»⁹²⁷. Por tanto, ¿cuál será el nivel de concreción que se exigiría para estar ante un secreto empresarial?

Sin embargo, desde la perspectiva aquí defendida —que estamos ante un derecho de propiedad intelectual, aunque sea por utilidad, dado que su origen y razón de ser están en la competencia desleal—, entiendo que este criterio es el más apropiado para intentar delimitar aquella información que es susceptible de ser protegida como secreto empresarial: toda información siempre que su titular sea capaz de concretarla llegado el momento⁹²⁸. De ese modo, no se crea una barrera previa de entrada y, al mismo tiempo, se impide que se pueda realizar un uso abusivo de esta concreta figura, puesto que, en el momento en que deberá reclamarse la protección, esta no se dará por no concretar la concreta información. Incluso podría haberse previsto como requisito autónomo, pudiendo servir para evitar litigios innecesarios⁹²⁹. Aun así, se han desarrollado otras teorías que consideramos poco adecuadas jurídicamente.

⁹²⁶ QUINTO y SINGER (2009, § 3).

⁹²⁷ Al respecto, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 45 y ss.).

⁹²⁸ Hay autores que incluso patrocinan una mayor especificidad del secreto empresarial. *V. gr., vid.* HENDERSON (1987, pp. 547 y ss.). Esta autora, con argumentos sólidos, considera que el mayor interesado en la definición concreta del secreto empresarial es el titular del secreto, pues con ello impedirá dudas acerca de la naturaleza de la información cuando estemos ante un secreto empresarial que es compartido en el marco de una relación contractual con trabajadores o colaboradores, entre otros. En un sentido similar, *vid.* LEMLEY (2008, pp. 343-345). En el caso estadounidense *Dodson International Parts, Inc. v. Altendorf*, 347 F.Supp.2d 997 (D. Kan. 2004), el tribunal también concluyó que «[l]os demandantes deben describir el objeto de sus supuestos secretos empresariales con suficiente detalle para establecer cada elemento de un secreto empresarial». En cambio, no faltan tampoco quienes [*v. gr.,* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 99 y 100) y SOUSA E SILVA (2014, p. 931)] consideran que la especificidad no debe valorarse para determinar si la información puede ser considerada secreto empresarial, sino como una forma de analizar el tercero de los requisitos, el de las medidas razonables de protección, porque entienden que las medidas lógicamente tienen que ser concretas y recaer sobre informaciones igualmente concretas. Ahora bien, el resultado de esa postura es el mismo: la necesidad de concretar e identificar la información en un punto u otro de la definición.

⁹²⁹ Esta posición es defendida por GRAVES y RANGE (2006, p. 72) en Estados Unidos. También es defendida por TRALLERO OCAÑA (2021, p. 316), quien no duda en afirmar, al analizar el concepto en la Directiva, que, aunque no se recoja expresamente, todos los países «deberían exigir siempre que el demandante identifique de forma clara y precisa la información de que se trate, aunque no esté posiblemente previsto en la ley».

(II) Una segunda teoría ha buscado acotar las informaciones susceptibles de ser protegidas como secreto empresarial a través de la idea de que solo lo serán aquellas que sean comunicables, pues, como se ha llegado a afirmar, si la información no se puede comunicar, no será un secreto empresarial⁹³⁰. Un criterio que no supone ningún aporte delimitador porque, si no se puede comunicar a un tercero, ¿cómo va a ser apropiable? En cierto modo puede recordar al criterio que la doctrina penal española ha utilizado en ciertas ocasiones para delimitar el objeto del delito de descubrimiento de secretos de empresa cuando afirmaba que, para hablar de secreto empresarial, era necesario que hubiera una pluralidad de personas⁹³¹.

La esencia de la información, sin duda alguna, es ser comunicable y comunicada⁹³². El secreto, desde su propia etimología⁹³³, nace para impedir —voluntaria o forzosamente— esa comunicación a otra persona. Las ideas o los datos —entendidos aquí como unidades mínimas— solo constituyen una información en la medida en que son transformados en una realidad inteligible, es decir, comunicable a través de cualquier medio⁹³⁴. Si la información no es comunicable, no habrá secreto empresarial porque no se puede decidir reservarla, del mismo modo que si no hay más personas tampoco hay secreto empresarial porque tampoco se puede decidir reservar la información para uno mismo. El secreto empresarial existe porque, por variadas razones, su titular ha decidido que esa información no va a ser compartida con los demás, pero si ni es posible comunicarla a otra persona y ni si hay más personas, no sé ante qué estaremos, mas no será un secreto empresarial o, simplemente, información.

(III) Una tercera teoría —menos apropiada todavía— ha consistido en entender que el secreto empresarial, acercándose así a la protección de los derechos de autor, solo será protegible en la medida en que se plasme en un soporte tangible⁹³⁵. Esta posible interpretación no ha tenido ningún éxito⁹³⁶. La información tiene que poder ser plasmada, es decir, comunicable, pero no necesariamente en un soporte tangible, sino que mismamente puede llevarse a cabo a través de la palabra. La obligación de esa tangibilidad deriva de una interpretación incorrecta de los

⁹³⁰ *Integral Dev. Corp. v. Tolat*, No. 14-16629 (9th Cir. Jan. 11, 2017).

⁹³¹ BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483); a lo que añadían a continuación «de modo que ni Adán ni Robinson poseen secretos». Precisamente, VERDERA SERVER (2023, p. 870) afirma que «[s]i solo existiera una persona, no habría conflicto posible en la asignación de los recursos. No hay posibilidad de conflicto en la isla de Robinson. Del mismo modo, no habría cuestión que analizar si nos halláramos en un escenario parecido al edén, al paraíso terrenal, en el que los recursos a nuestra disposición fueran ilimitados y apropiables sin necesidad de esfuerzo alguno».

⁹³² Sobre ello, entre otros, *vid.* BINCTIN (2013, pp. 29-40) y CATALA (1998, pp. 324 y 325).

⁹³³ BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483). Etimológicamente, «secreto» proviene del verbo «*sacernere*» que significa separar, aislar o poner aparte. Precisamente, la información tiene una función natural de ser comunicada y, mediante el secreto, se separa una parte de ella de su misma esencia.

⁹³⁴ Si recuperamos el ejemplo del proceso alquímico, por mucho que una persona en su cabeza haya desarrollado un proceso para transformar el plomo en oro, si ese proceso no se puede comunicar a un tercero directamente, no será tan siquiera información.

⁹³⁵ En los debates preparatorios de la UTSA se propuso. Sin embargo, finalmente fue rechazada porque la obligación de que constase en tal soporte implicaría que se reduciría el ámbito de decisión del titular del secreto respecto de su información. Además de que esta obligatoriedad podría implicar que, respecto de ciertos secretos empresariales, aumentara la probabilidad de que fueran apropiados. Sobre ello, entre otros, *vid.* MURPHY (2023, pp. 1929 y ss.), SCHALLER (2020, pp. 137 y ss.) y SANDEEN (2010, pp. 524 y ss.).

⁹³⁶ *Vid.*, *v. gr.*, SOUSA E SILVA (2014, pp. 931 y 932) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 107).

primeros estudios sobre los bienes inmateriales que diferenciaban esa doble realidad del *corpus mysticum* y del *corpus mechanicum*. Pero de aquellas ideas sobre las que se ha construido el régimen de los bienes inmateriales no se puede extraer la consecuencia de que la información deba sí o sí plasmarse en un soporte tangible; debe poder plasmarse —para ser considerado información—, pero no necesariamente en uno tangible, sino que las palabras, de manera verbal, pueden ser el mayor soporte para una información y para un secreto empresarial⁹³⁷. En todo caso, esta idea de la tangibilidad no determina en absoluto cuál es el alcance de las informaciones que pueden ser protegidas.

TODO TIPO DE INFORMACIÓN. A diferencia de la UTSA, en la que la definición comenzaba con un listado de posibles concretos objetos que podían ser considerados secretos empresariales, en la Ley de Secretos Empresariales se opta por establecer un listado de posibles informaciones o conocimientos, atendiendo a su naturaleza, con ánimo ejemplificativo, y que no tiene precedente alguno en la norma europea. La incorporación del listado de posibles informaciones viene a cumplir la misma función que aquel listado de la norma estadounidense: recordar que todas ellas pueden ser secretos empresariales, sin perjuicio de que haya otras informaciones que lo sean, también, aunque no encajasen en ninguna de las categorías establecidas. Ahora bien, dada la cantidad de categorías establecidas, rara será la información que, en principio, no pueda subsumirse en ninguna de ellas y, en todo caso, «no existe prácticamente ninguna categoría de información que no pueda constituir un secreto empresarial»⁹³⁸. Además, con este listado también se olvida cualquier duda sobre la posible exclusión de la normativa de las diversas categorías que integran los secretos empresariales⁹³⁹.

En definitiva, el listado de los tipos de información —o de sus posibles naturalezas— sistematiza hasta cierto punto el contenido disperso sobre las clases de información de la Directiva de Secretos Empresariales⁹⁴⁰, al tiempo que añade ciertos tipos, sin precisar exactamente en qué consisten y sin que haya ninguna referencia expresa en la norma europea a ellos⁹⁴¹. Con ello claramente se pretende y se busca que estemos ante un concepto amplísimo⁹⁴², que, como se recoge en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales, abarque «cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de

⁹³⁷ Así, por ejemplo, en la STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885), se indicó que «[s]u materialización puede producirse en todo género de soporte, tanto papel como electrónico, y tanto en original como copia, y aún por comunicación verbal». En el mismo sentido, *vid.* el caso estadounidense *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart*, 5 F.Supp.2d 667 (S. D. Ind. 1998).

⁹³⁸ Eso se sostuvo en el caso estadounidense *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (1993) cuando el tribunal se planteaba la posibilidad de que las cláusulas de un contrato de arrendamiento pudieran considerarse secreto empresarial.

⁹³⁹ En España, en un primer momento, se estudiaron los secretos empresariales de manera compartimentada: los secretos comerciales, los secretos industriales y una tercera categoría cercana, relativa a aquellos «aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores» [GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 51-57)]. Por ello, más allá de que la expresión «secreto empresarial», como vimos en el capítulo anterior [*vid. supra* capítulo 1.1.1], sea omnicomprendensiva de todos ellos, se consigue con el listado de posibles informaciones y conocimientos que de manera expresa no se excluyan. En el mismo sentido, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 151).

⁹⁴⁰ A lo largo de los considerandos de la Directiva encontramos referencias dispersas a los distintos tipos de información que se recogen al inicio del artículo 1.1 LSE. Sobre esta cuestión, igualmente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 65 y 66).

⁹⁴¹ Por ejemplo, la información o el conocimiento financieros.

⁹⁴² En el mismo sentido sobre los listados en la UTSA se pronuncia KLITZKE (1986, p. 558).

medidas razonables [...] para mantenerla en secreto», es decir, que la naturaleza de la información no sea óbice para su protección bajo esta figura⁹⁴³.

UNA DIGRESIÓN EN TORNO AL *SKILL & KNOWLEDGE*. Ahora bien, el empleo del término «conocimiento» plantea un problema demarcatorio. Los secretos empresariales se encuentran en gran cantidad de casos en constante contacto con el *skill & knowledge*, es decir, el bagaje profesional adquirido durante el desempeño de la actividad laboral o, en palabras de la propia Ley de Secretos Empresariales, la «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional»⁹⁴⁴. El problema⁹⁴⁵ está en que, aunque no nos adentremos en esta cuestión, de manera general los tribunales parecen contraponer los secretos empresariales con el bagaje profesional, lo cual no es del todo acertado, en la medida en que el bagaje puede estar formado por secretos empresariales y por otras informaciones que no reúnan las condiciones para ser secretos empresariales⁹⁴⁶ y en un nuevo puesto de trabajo únicamente se podrá utilizar aquello que no constituye un secreto empresarial.

La Ley de Secretos Empresariales no aclara si esa experiencia profesional que no puede ser constreñida puede encerrar secretos empresariales que, por el hecho de haber sido aprendidos y conocidos por el trabajador, escapan del régimen de protección⁹⁴⁷, si bien el considerando decimocuarto de la Directiva comunitaria parece inclinarse por la interpretación que aquí defendemos en la medida en que afirma que «[s]e excluye de la definición de secreto [empresarial...] la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional». Por tanto, si un conocimiento reúne todos y cada uno de los requisitos para ser considerado secreto empresarial, pero es aprendido por un trabajador en el curso de su labor profesional, ¿deja de ser secreto empresarial? ¿O el cumplimiento de los requisitos excluye la posibilidad de afirmar que forma parte del bagaje del trabajador?

⁹⁴³ En Estados Unidos se ha planteado, además, la posible protección de aquellas informaciones que, sin revestir todos los caracteres para ser secreto empresarial, sí que son confidenciales y que, quizá, merecen una cierta protección, es decir, una especie de información confidencial de segunda categoría. Sobre ello, *vid.* UNIKEL (1998, *passim*).

⁹⁴⁴ Sobre el *skill & knowledge* en nuestro Derecho, por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 247-283).

⁹⁴⁵ Un problema que no es, en absoluto, novedoso. Ya en el caso estadounidense *Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp.*, 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967) se planteó este problema y se concluyó que «[n]o hay una respuesta sencilla a este dilema. [...] Se deben equilibrar] valores sociales como la libertad contractual, la libertad económica personal y la ética empresarial. [...] Pero] se puede decir que si los secretos empresariales del empleador no están protegidos de la apropiación por parte del empleado o de personas sin escrúpulos, la investigación y el desarrollo se verán perjudicados. Ningún empleador estaría dispuesto a gastar grandes sumas de dinero en la investigación y el desarrollo de nuevas ideas, procesos o métodos si éstos pueden ser tomados y utilizados por otros con impunidad. Por otro lado, si se intimida a los competidores potenciales y se perjudica la difusión de ideas, procesos y métodos, la competencia se ve perjudicada y el público resulta perjudicado».

⁹⁴⁶ Duramente crítica con la posición de la jurisprudencia española se muestra SUÑOL LUCEA (2016d).

⁹⁴⁷ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 60), si bien es favorable a entender que el *skill & knowledge* está formado por secretos empresariales y por informaciones que no reúnen tal condición y que solo estas segundas pueden ser utilizadas, considera que lo más probable es que esta cuestión «acabe por plantearse para su determinación por el TJUE».

La realidad es que la normativa —ni a nivel nacional, ni europeo, ni internacional— no indica de qué modo delimitar unos conocimientos de otros, siendo una cuestión eminentemente casuística, a pesar de los intentos de la doctrina por encontrar criterios esclarecedores⁹⁴⁸. La solución, no obstante, desde el punto de vista del titular del secreto empresarial, incluso para evitar la utilización de aquellos conocimientos o experiencias que no constituyen un secreto empresarial y que forman parte del *skill & knowledge*, pasa por establecer una cláusula de no competencia postcontractual en los contratos de trabajo y, de este modo, cumpliendo los requisitos que legalmente se requieran⁹⁴⁹, olvidarse temporalmente de la posible utilización de estos conocimientos que pueden ser considerados no protegibles⁹⁵⁰. Ahora bien, la cláusula es una posible solución, pero no es la solución definitiva, porque ¿qué sucede, entonces, cuando no se incluyó?

Por recapitular lo sostenido, a pesar del problema en torno al bagaje profesional —que se daría igualmente si no se empleara el término «conocimiento»—, entiendo que la doble referencia a información y conocimiento, aunque innecesaria si se interpreta ampliamente el término información, puede ser útil si tenemos en cuenta el papel amplio, como cajón de sastre, que aquí se ha defendido respecto de los secretos empresariales.

LA INFORMACIÓN COMO PRIMER REQUISITO. Tras todo lo que se ha expuesto, no tenemos ninguna duda de que la información es realmente el primer requisito de todo secreto o, si se prefiere, la materia sobre la que deben concurrir los tres elementos delimitadores, es decir, el carácter secreto, el valor empresarial y las medidas razonables. El presupuesto de que debe ser información o conocimiento resulta decisivo para poder otorgar la protección que se establece en nuestro ordenamiento jurídico. Y se podría haber intentado proporcionar una definición de qué debe entenderse por «información», ya fuera desde un punto de vista positivo, ya fuera negativamente. La Ley de Secretos Empresariales, como la norma europea, el Acuerdo ADPIC o la UTSA, no indica en ningún momento qué debe entenderse por este término. Y, aunque ello pueda ser reprochable, no deberíamos perder de vista la utilidad de no contar con una concreta definición. A la postre, el poder considerar como secreto empresarial todo tipo de información no implica otra cosa que aceptar el papel y función de los secretos empresariales que aquí se ha defendido⁹⁵¹.

⁹⁴⁸ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 100-107) y SUÑOL LUCEA (2016D). A modo de ejemplo, en la SAP Barcelona, civil, de 18 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:605), se indica, recordando jurisprudencia anterior, que «[p]ertenecen, por el contrario, al ámbito del secreto y no al de la formación o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria».

⁹⁴⁹ Sobre esta cuestión, *vid.* NÚÑEZ VARGAS (2023, pp. 169 y ss.), GARRIDO PÉREZ (2022, pp. 147-161) y SALA FRANCO y TODOLÍ SIGNES (2016, *passim*). Igualmente, *vid.* los comentarios de ALFARO ÁGUILA-REAL (2011) sobre las cláusulas de no competencia postcontractual.

⁹⁵⁰ Sobre esta conclusión, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 281-283).

⁹⁵¹ *Vid. supra* capítulo I.II, I.III y I.IV.

2.2. La información debe ser empresarial

El concepto de «secreto empresarial», tal y como está contemplado en la Ley de Secretos Empresariales o en la Directiva, no establece de manera expresa como requisito que la información deba ser empresarial. Una conclusión precipitada y desacertada nos llevaría a un oxímoron: un secreto empresarial puede estar constituido por informaciones no empresariales. Esto sería totalmente ilógico, pues el *nomen iuris*, aunque no sea determinativo, ya avanza una realidad ineluctable: la información debe, al menos, estar relacionada con la empresa⁹⁵². El secreto empresarial no puede concebirse alejado de su medio natural, es decir, fuera del mercado en el que esta información concurre o podría concurrir⁹⁵³. Si no hay un mercado donde la información tenga un valor, arrebataríamos al secreto empresarial parte de su esencia hasta convertirlo simplemente en un secreto.

2.2.1. El esquivo concepto de «empresa»

LA AUSENCIA DE DEFINICIÓN. La empresa como institución reviste una indudable importancia económica, política, social o jurídica, lo cual ha provocado que su conceptualización haya llamado constantemente la atención de la doctrina jurídica, entre otras razones, porque la legislación española no ha definido qué debe entenderse por ella⁹⁵⁴, discutiéndose si debía o no debía definirse al tratarse de un concepto que se ha tomado prestado de la ciencia económica⁹⁵⁵. Por ello, las definiciones jurídicas que se han propuesto por la doctrina han partido de las desarrolladas en el ámbito económico⁹⁵⁶.

⁹⁵² Esta ha sido la postura mayoritaria en nuestro ordenamiento jurídico. Entre otros, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 64-70), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 109 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1999) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 120 y ss.). Igualmente en la doctrina estadounidense, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 51 y ss.); o, en general, respecto del Acuerdo ADPIC, *vid.* C. M. CORREA (2020, pp. 351 y ss.) y GERVAIS (1998, p. 185).

⁹⁵³ FONT SEGURA (1999, p. 39).

⁹⁵⁴ En el frustrado proyecto de Código de Comercio del año 2013, en el artículo 131-1 se proponía definir la empresa como «el conjunto de elementos personales, materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de una actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios para el mercado».

⁹⁵⁵ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 145) entendían que, precisamente por ello, el legislador no tenía obligación de definir un término que pertenecía a otra ciencia. En cambio, GALLEGO SÁNCHEZ (2015, p. 438) ha defendido la necesidad de que el legislador desarrolle un concepto jurídico autónomo de empresa, pues «Economía y Derecho son ciencias gobernadas por principios diversos, que responden a finalidades también diversas. El ser, frente al deber ser. Ciencia descriptiva que formula reglas empíricas, frente a ciencia normativa que responde a criterios de equidad. A consecuencia de ello, la noción jurídica de empresa está anudada exclusivamente a aquellos aspectos del fenómeno económico con relevancia para el Derecho». En un sentido similar, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1965, pp. 7 y ss.).

⁹⁵⁶ GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2022, p. 47) no dudan en afirmar que para construir el concepto jurídico de empresa es necesario acudir previamente al económico. Por ejemplo, COASE (1994, p. 39) definió la empresa como «un sistema de relaciones que aparece cuando la dirección de recursos depende de un empresario», mientras que GARRIGUES DÍAZ-Cañabate (1976A, p. 166), desde una perspectiva económica, consideró que sería la «organización de los factores de la producción (capital, trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada», inspirándose claramente en la definición llevada a cabo por WIELAND, SCHÄFFLE y LIEFMANN [*apud* BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 146)], quienes entendieron que la empresa es «el empleo de factores económicos para la consecución de una ganancia patrimonial indeterminada» [aunque realmente WIELAND fue el que construyó esa definición basándose en el concepto económico de SCHÄFFLE y LIEFMANN]. Esta última definición ha tenido una indudable influencia en nuestro Derecho, no solo a

EL CONCEPTO EN SEDE DE SECRETOS EMPRESARIALES. Desde la perspectiva jurídica no se ha optado por utilizar un término común y unitario para todas las ramas del ordenamiento⁹⁵⁷, centrándose cada una de estas en aspectos totalmente distintos, aunque todas, en definitiva, continúen partiendo de la conceptualización económica⁹⁵⁸. En el ámbito del Derecho privado, en particular, con el término «empresa» se hace referencia hasta a cuatro conceptos diferenciados, «empresa/sujeto, empresa/establecimiento, empresa/patrimonio y empresa/actividad»⁹⁵⁹.

Así, aunque no analicemos cada una de estas definiciones, por no ser nuestro objeto de estudio, en el marco de la Ley de Secretos Empresariales, por «empresa» deberíamos partir del concepto «empresa/sujeto», es decir, centrándonos en su perspectiva subjetiva⁹⁶⁰, entendiéndolo como todo operador económico que actúa «autónomamente o bajo responsabilidad propia en el mercado», incluyéndose desde comerciantes a empresarios en sus diversas formas, «profesionales titulados en ejercicio libre, a las corporaciones públicas y a los trabajadores autónomos»⁹⁶¹, es decir, la empresa como un sujeto de derechos, entendida en un sentido amplio y sin conceptualizarla como un conjunto organizado de elementos, sino más bien como aquel sujeto que puede intervenir en el mercado y que puede ser titular de un determinado bien que le puede aportar una ventaja concreta, aunque no saque rédito de ella⁹⁶².

Precisamente en el considerando primero de la Directiva de Secretos Empresariales se hace referencia no solo a las empresas, sino también a los «organismos de investigación de carácter no comercial» y en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales se mencionan expresamente, a los «centros públicos de investigación y [a] los investigadores». Cuando nos

través de la obra citada de GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976A), sino también a través de la obra de GIRÓN TENA (1954, pp. 971 y ss.) o de la de los ya citados BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 145 y ss.).

⁹⁵⁷ GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2022, p. 47), K. SCHMIDT (1999, p. 65) y GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976A, p. 175). No faltan autores [*vid.*, *v. gr.*, FONT GALÁN y PAGADOR LÓPEZ (2023)] que, en cambio, han propuesto una definición unitaria partiendo de la interpretación económica de la Constitución Española, definiendo el término «empresa» de manera general «como una específica modalidad de ‘riqueza’ productiva, constitutiva de un bien o valor patrimonial de explotación, resultante de la materialización de la iniciativa creadora del empresario, de la proyección patrimonial de su labor organizadora de los distintos factores productivos, facultades, ‘poderes’ y servicios para el mercado a través del establecimiento mercantil. Ese valor patrimonial de explotación se sustenta en tres soportes fundamentales: el empresario (sujeto organizador), el establecimiento (objeto organizado) y la organización. La empresa, en sentido jurídico, será la resultante patrimonial (el valor de explotación) o suma de conjuntos (y subconjuntos) factoriales conexos a esos soportes».

⁹⁵⁸ EMBID IRUJO (2014, p. 30) no duda en afirmar que no se ha construido «un concepto jurídico de empresa», sino que, de la realidad económica, se «ha extraído la concreta significación de la figura sin innovar, apenas, nada».

⁹⁵⁹ VICENT CHULIÁ (2022, p. 614), quien califica el concepto, en sede de Derecho privado, de «plurívoco».

⁹⁶⁰ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 147).

⁹⁶¹ VICENT CHULIÁ (2022, p. 291).

⁹⁶² A modo de ejemplo, en el caso estadounidense *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 923 F.Supp. 1231 (N. D. Cal. 1995), se admitió que una congregación religiosa podía ser titular de un secreto empresarial. En España, sin contar con un pronunciamiento judicial expreso al respecto, téngase en cuenta que la utilización de secretos es habitual en las congregaciones religiosas en la fabricación de dulces. Esas recetas, sin lugar a duda, podrían ser calificadas como secretos empresariales, a pesar de que de primeras sería complicado afirmar que un convento o una determinada orden religiosa es una empresa.

referimos a una «empresa» al tratar los secretos empresariales, no debemos pensar en la concepción mercantilista clásica, sino que se debe ampliar hasta arribar a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que pueda llevar a cabo una actividad intelectual⁹⁶³, aunque de facto no esté actuando en el mercado⁹⁶⁴, ya que lo verdaderamente importa es que la información sea susceptible de tener una aplicación empresarial⁹⁶⁵, aunque ello implique un salto argumentativo, pues claramente no es lo mismo empresarial que ser susceptible de aplicación empresarial⁹⁶⁶.

2.2.2. La información empresarial

Aunque entendamos de un modo tan amplio el término «empresa», ello no debe implicar que toda información de una empresa o relacionada con ella pueda ser considerada secreto empresarial. Como ya se ha visto, el artículo 1 LSE parte de un listado amplísimo de algunos de los posibles campos en los que la información puede llegar a ser calificada de secreto empresarial, lo cual evidencia que la información no solo debe vincularse con la actividad externa —comercialización o fabricación— de una empresa, sino que perfectamente puede encontrarse en aspectos internos —v. gr. los financieros—⁹⁶⁷. La clave está en que haya un vínculo real entre la información y la empresa, con independencia de en qué esfera concreta de ella se encuadre la información⁹⁶⁸, es decir, que pueda entenderse que la información es usada o aplicada, efectiva o potencialmente⁹⁶⁹; elemento que refuerza la tesis aquí defendida de que el secreto empresarial cumple una función embebedora de todo lo que no tiene cabida en otro derecho de propiedad intelectual —o teniéndola se prefiere la protección conferida

⁹⁶³ Ya lo indicaba bajo el anterior régimen SUÑOL LUCEA (2009, p. 113): «[d]e ahí que no sea dudoso que las informaciones potencialmente aptas para constituir un secreto empresarial son tanto las relativas a cualquiera de las esferas de actividad ejercida por un comerciante en sentido estricto (empresarios mercantiles) como a cualquier otra clase de empresarios —como los agricultores, ganaderos o artesanos—, los profesionales liberales, la Administración pública (en cuanto realice propiamente una actividad calificable como actividad económica o negocio y, por lo tanto, en cuanto realice una actividad distinta de la reguladora), las universidades e incluso artistas, científicos o deportistas».

⁹⁶⁴ Piénsese, por ejemplo, en un científico —persona física y trabajador por cuenta ajena— que en su tiempo libre realiza un determinado descubrimiento y que, por las razones que sean, decide guardarlo como secreto.

⁹⁶⁵ No obstante, debido a esta amplitud terminológica, hay autores [*vid.*, v. gr., FONT SEGURA (1999, p. 38) y WENIGER (1994, p. 125)] que consideran que, más que vincular la información con una empresa para poder ser calificada de secreto empresarial, «es preferible hablar de la existencia de un vínculo entre el secreto y el competidor que pretende ser su titular». Esta posición presenta, empero, un problema, ya que parte únicamente de una perspectiva defensiva, es decir, desde el momento en que el secreto empresarial es atacado, olvidando que, como derecho de propiedad intelectual, puede ser susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, como veremos en el siguiente capítulo [*vid. infra* capítulo III.III y III.IV].

⁹⁶⁶ *Vid. infra* capítulo III.I.1.

⁹⁶⁷ Como sostiene BUSTILLO SAIZ (2020, p. 69), «es potencialmente ilimitada la gama de informaciones susceptibles de protegerse por la vía del secreto empresarial». O, como señala MASSAGUER FUENTES (2019, p. 52), pueden pertenecer «a la esfera industrial, científica, tecnológica, organizativa, comercial y financiera u otra de la actividad empresarial, esto es, de la actividad de producción y mediación de bienes y servicios, cualquiera que sea el ámbito o fase de esa actividad a la que se refieran (desde la concepción de la idea hasta la implementación de su desarrollo, ejecución y comercialización o utilización)».

⁹⁶⁸ En el mismo sentido, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 114-116). Precisamente, en el análisis jurisprudencial de los casos relacionados con los secretos empresariales, no he encontrado ni uno solo, salvo error u omisión, en que se negase esta naturaleza por el hecho de que la información no pudiera ser calificada de empresarial. Lo cual puede evidenciar el carácter amplísimo con el que se viene interpretando el hecho de que la información sea o no sea empresarial.

⁹⁶⁹ *Vid.* GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 118-120).

por este régimen—. Muestra de esta amplitud es el catálogo que se expuso anteriormente, no solo por su extensión, sino porque, a pesar de ella, está incompleto.

ALGUNAS EXCLUSIONES. Ahora bien, ¿hay informaciones que pueden quedar fuera del concepto de «secreto empresarial»? Dado el carácter cercano —en el buen sentido— a lo fagocitador del secreto empresarial, pocas son las informaciones relacionadas con una empresa que pueden quedar excluidas. No obstante, podemos señalar los siguientes ejemplos:

(I) Las informaciones personales, es decir, aquellas de carácter privado que no están ni efectiva ni potencialmente «al servicio de la producción o mediación de bienes y servicios»⁹⁷⁰, es decir, lo que, en principio, sería encuadrable en el ámbito de la protección civil de la intimidad personal y familiar, conforme a la Ley Orgánica 1/1982⁹⁷¹. Ahora bien, tampoco se puede afirmar que toda aquella información relativa a la intimidad pueda quedar excluida de la protección como secreto empresarial. Ya se comentó con anterioridad la problemática que suscitan estas informaciones cuando se dan en relación con personajes de cierta fama o renombre que comercializan con ella. Si partimos de un concepto amplísimo de empresa, como el aquí utilizado, ¿no encajaría también en este concepto aquellas personas que efectivamente convierten en producto comercial determinados aspectos de su vida privada? Entiendo que sí. En estos casos, las informaciones personales, sean comercializadas o no, pueden ser protegidas como secreto empresarial a la vista de las concretas circunstancias que concurrirían en el titular de la información, siempre que efectivamente cumplan los restantes requisitos para ser secreto empresarial. Desde el mismo momento en que admitimos que estas informaciones pueden ser productos, se lleva a cabo una transición de la intimidad personal a la actividad comercial y, por tanto, a que sean informaciones merecedoras de una particular y concreta protección a través de esta institución⁹⁷².

Cuestión distinta es qué sucede con ciertas informaciones relativas a personas que, por ejemplo, dirigen una empresa o que son sus propietarias —v. *gr.* el divorcio del presidente de la compañía por determinados motivos que denotan una cierta deshonestidad o que el director lleve una vida privada contraria a los ideales de la empresa que dirige—. En este caso, aunque, en realidad, no haya nada que lo excluya, parece más complicado que se pudiera acudir a esta

⁹⁷⁰ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 52).

⁹⁷¹ Ya lo recordó la STS, civil, de 4 de marzo de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:1356) al concluir que el secreto empresarial «no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad».

⁹⁷² Se trata de un tema controvertido. SUÑOL LUCEA (2009, pp. 121 y 122) afirma que «nada impide que en estos supuestos la información pueda resultar protegida, [tanto] por la normativa protectora de la intimidad de las personas como» por el régimen de los secretos empresariales —haciendo referencia al antiguo régimen—. En el mismo sentido, MORTEN (2023, pp. 1319 y ss.), GALLOUX (2018A, p. 643) y SOUSA E SILVA (2014, p. 927). En cambio, MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 52 y 53) lo niega, aunque estas informaciones puedan tener valor económico y sean susceptibles de «aplicación a una actividad empresarial (*ad ex.* medios de comunicación)». No compartimos la opinión de este último autor, ya que si la información personal se convierte en el objeto de una actividad comercial, pierde ese matiz de intimidad para ser un objeto más del mercado de productos y servicios.

institución porque aquí la información puede tener incidencia en la actividad empresarial, pero no está relacionada de manera directa con ella.

(II) Los datos personales, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento de Datos Personales, por una razón que va más allá de su mero carácter personal: la propia normativa otorga a los interesados en tales datos personales el derecho de acceso y portabilidad. Y ante tales derechos es complicado poder defender que el dato personal sea secreto⁹⁷³. Ahora bien, cuestión distinta es si el conjunto de datos —incluso personales— pueda ser considerado secreto empresarial. Aunque no analicemos en profundidad esta cuestión, entiendo que la respuesta debe ser positiva, puesto que, en el conjunto de datos, el valor no reside en un dato en concreto de una persona, sino en su conjunto, por lo que el hecho de retirar uno solo no hace que el conjunto, en sí mismo considerado, deje de ser secreto⁹⁷⁴.

(III) Las informaciones calificadas de secretos oficiales, conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales⁹⁷⁵, ya fuera por una norma con rango de ley, ya fuera por decisión de los órganos legitimados para ello, como es el Consejo de Ministros.

(IV) La información que pueda ser considerada información privilegiada conforme al Reglamento 596/2014 no es que no pueda ser calificada de secreto empresarial, pero está sujeta a un régimen particular con numerosas limitaciones. De acuerdo con el artículo 7.1 de esta norma comunitaria, entre otras informaciones, será considerada información privilegiada

«la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos»⁹⁷⁶.

⁹⁷³ En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 122). También se posiciona de este modo SUÑOL LUCEA (2021, pp. 198 y ss.), quien además considera que un dato personal —o, en general, un dato—, individualmente considerado, «difícilmente gozará de carácter secreto, pues a menudo son fáciles de obtener».

⁹⁷⁴ En el mismo sentido, entre otros, *vid.* J. MÜLLER (2024, pp. 297-304), PLAZA PENADÉS (2024, pp. 57 y ss.), GARCÍA VIDAL (2024, pp. 1 y ss.), SUÑOL LUCEA (2021, pp. 194 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (2020B, pp. 116 y ss.), KRÜGER, WIENCKE y KOCH (2020, pp. 578-584), LARA GARCÍA (2020, pp. 335 y ss.), SAGSTETTER (2018, pp. 285 y ss.), SURBLYTÈ (2016A, *passim*) y DE FRANCESCHI y LEHMANN (2015, pp. 66 y ss.).

⁹⁷⁵ A modo de ejemplo, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, las informaciones relativas a «la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico» tienen consideración de secretos oficiales. Por tal razón, el volumen de ventas de una empresa del sector armamentístico no es un secreto empresarial, aunque reúna los requisitos para ello, sino que se trata de un secreto oficial, ya que, por ejemplo, sobre ella no tiene ninguna autonomía decisiva. En general, sobre el secreto oficial en España, *vid.* BELTRÁN (2023) y L. M. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (2016).

⁹⁷⁶ También se considera información privilegiada, por ejemplo, «en relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de esos instrumentos derivados o directamente a un contrato de contado sobre materias primas relacionado con ellos y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos derivados o contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, y siempre que se trate de información de la que quepa razonablemente esperar que se haga pública o que deba hacerse pública obligatoriamente, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales o reglamentarias de la Unión o

A modo de ejemplo, respecto de las limitaciones, el artículo 10 del Reglamento 596/2014 establece que habrá «comunicación ilícita de información privilegiada cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones». En caso de que la información fuera calificada de secreto empresarial, nos encontramos ante una colisión de dos normas, ya que este artículo impide su comunicación, mientras que la Ley de Secretos Empresariales proclama que los secretos empresariales son libremente transmisibles sin ningún tipo de limitación, más allá del hecho de que una excesiva comunicación puede determinar que pierda su carácter secreto. En estos casos, entiendo que deben prevalecer las normas sobre información privilegiada frente a las relativas a los secretos empresariales, *ex* artículo 4 LSE. Por tanto, en caso de que sean aplicables ambas, a pesar de que la información sea un secreto empresarial, de facto serán tales las limitaciones impuestas por la otra normativa que será casi como si no se tratase de uno.

RECAPITULACIÓN. Para que podamos hablar de un secreto empresarial, el primer paso es comprobar que se está ante una información o conocimiento y, una vez deslindada esta cuestión, se comprobará si realmente tiene un vínculo con la empresa, entendida en un sentido amplísimo, con cualquiera de sus esferas, pues el secreto empresarial se relaciona con todos aquellos ámbitos en los que se desarrolla una actividad que puede tener una incidencia en el mercado. Utilizando los requisitos que se establecen en sede de patentes, podríamos hablar de que la información para ser constitutiva de un secreto empresarial requiere ser susceptible de aplicación industrial, comercial u organizativa, aunque no exclusivamente, porque secreto empresarial también será aquella información que, relacionada con la propia empresa, pueda perjudicarla en el mercado, como sería un endeudamiento excesivo o la relación con países «sospechosos». Una amplitud, en definitiva, difícil de delimitar.

3. El carácter secreto de la información

Una vez determinado que se está ante una información, para que esta sea calificada de secreto empresarial, es necesario que cumpla una serie de requisitos. El primero de ellos, siguiendo el tenor literal del artículo 1.1 LSE, tal y como se deriva de su propia denominación, es que la información sea secreta, debiendo entender por ello que,

«en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas».

nacionales, en las normas del mercado, en los contratos o en los usos y las prácticas de los correspondientes mercados de derivados sobre materias primas o de contado».

Este requisito, calificado de «ontológico»⁹⁷⁷, presenta una importancia indubitada⁹⁷⁸, pues de él dependen directa o indirectamente los restantes requisitos⁹⁷⁹. Así, ha llegado a plantearse si realmente podemos referirnos a tres o si todos forman uno solo⁹⁸⁰. A su vez, este requisito se configura en torno a dos presupuestos: i. no ser generalmente conocida y ii. ni fácilmente accesible⁹⁸¹. Sin embargo, ya advertimos que consideramos que, en realidad, solo el segundo es el que determina el carácter secreto y que, por lo tanto, habría sido más conveniente —en búsqueda de una pretendida claridad— haber optado por no acoger el desconocimiento general para entender el carácter secreto, ya que este puede subsumirse en aquel.

3.1. La relatividad del secreto

DE LOS SECRETOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS. Los secretos absolutos existen⁹⁸², entendiendo por ellos aquellas informaciones que no son conocidas por ninguna persona que no sea su propio titular⁹⁸³ e incluso en ocasiones es necesaria tal circunstancia⁹⁸⁴. Ahora bien, aunque admitamos que estos secretos son protegibles como secreto empresarial⁹⁸⁵, la realidad es que en la gran mayoría de los casos nos encontramos con secretos relativos, es decir, que son conocidos por varias personas, generalmente con obligaciones o deberes de confidencialidad⁹⁸⁶.

⁹⁷⁷ GÓMEZ SEGADE (2020A, p. 152).

⁹⁷⁸ GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 187 y 188) ya concluyó que «se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto [...]. Si resulta que el pretendido secreto es conocido por la generalidad de los competidores o por el público, ya será superflua cualquier investigación ulterior. Ni existe ni podrá existir secreto». En el mismo sentido, SUÑOL LUCEA (2009, p. 122) considera que el carácter secreto «es el pilar básico sobre el que se construye su entero sistema de protección [...], es decir, el estatus reservado de la información se erige como el núcleo del concepto de secreto empresarial y el elemento esencial que dota de sentido a su protección». Igualmente, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.), CAMPUZANO LAGUILLO y SANJUÁN MUÑOZ (2019, p. 34) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 125). SÁNCHEZ CALERO (1966, p. 125) calificó en su momento al carácter secreto de «elemento previo», ya que «en el instante en que esos datos o hechos sean divulgados, se extingue el secreto». En la jurisprudencia estadounidense también se ha sostenido, por ejemplo, en el caso *Microbiological Research Corp. v. Muna*, 625 P.2d 690 (1981), donde se dijo que «[l]a cuestión fundamental en todos los casos es si, de hecho, existe un secreto».

⁹⁷⁹ Aunque se incida luego en ello, se puede adelantar ya esta estrecha relación. El valor empresarial —segundo requisito— debe derivar del carácter secreto y las medidas razonables —tercer requisito— son, en cierto modo, la forma de evitar que la información sea conocida por otros y siga siendo secreta.

⁹⁸⁰ DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 70 y ss.).

⁹⁸¹ Ya contemplados en el Acuerdo ADPIC y en la UTSA.

⁹⁸² Aunque en la doctrina penal [*vid.*, *v. gr.*, BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483) y COBO DEL ROSAL (1971, p. 708)] se ha llegado a afirmar que los secretos absolutos carecen de sentido.

⁹⁸³ Un secreto absoluto sería, por ejemplo, el descubrimiento que realiza una persona, que no comunica a nadie, ni tampoco lo explota comercialmente. GÓMEZ SEGADE (1974, p. 44) los define como aquellos que «no conoce nadie ni es previsible que puedan llegar a serlo».

⁹⁸⁴ Piénsese, por ejemplo, en el caso estadounidense *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir., 1982) en el que el secreto empresarial consistía en los códigos para abrir unas cerraduras tubulares de alta seguridad.

⁹⁸⁵ En contra de esta opinión se pronunció GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 44 y 45), quien considera que los secretos absolutos «son completamente irrelevantes para el Derecho [... N]o son conocidos por nadie y, en consecuencia, es imposible que exista ninguna persona que tenga interés en su conservación». No comparto esta posición. El secreto absoluto merece la misma protección que el relativo. Ese secreto absoluto puede cumplir, según las circunstancias, todos los requisitos para ser calificado de secreto empresarial y, por tanto, aunque sea desconocido para el resto, merece la misma protección.

⁹⁸⁶ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 69 y 70) entiende que es necesario que haya una obligación de confidencialidad. Es lo habitual, pero no entiendo que su ausencia implique necesariamente que no estamos ante un secreto empresarial. Podrá

No obstante, ¿cuál es el grado de secreto que se requiere para poder hablar de secreto empresarial?

El artículo 1.1 LSE dispone, como se ha indicado, que se entenderá secreta la información cuando ni sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible por las personas que pertenezcan a los círculos en que habitualmente se utilice la información. Tres conceptos indeterminados⁹⁸⁷ que en teoría deben facilitar la identificación de en qué punto de la escala del secreto se pierde la condición secreta, pues desde el secreto absoluto hasta el dominio público hay una graduación infinita⁹⁸⁸. Lo cual se traduce, de facto, en que el establecimiento de la pica en esta metafórica escala pasará por una solución casuística de los tribunales.

Así, con todo, frente al criterio fundamental de la novedad del sistema de patentes⁹⁸⁹, en sede de secretos empresariales la clave se encuentra en «la posibilidad práctica de acceso para un determinado grupo de personas»⁹⁹⁰. ¿Por qué, siendo dos los requisitos para ser considerado secreto, lo reducimos solamente a la accesibilidad? El doble requisito de la Ley de Secretos Empresariales —y de la Directiva, del Acuerdo ADPIC y de la UTSA— es superfluo y reiterativo. Basta con comprobar si la información es, o no, fácilmente accesible, porque si la información es generalmente conocida, también será fácilmente accesible⁹⁹¹. Mientras que si la información no fuera conocida en los círculos habituales, habría que comprobar igualmente la accesibilidad de la información. Un trabajo doble que no aporta ninguna ventaja.

Si no contásemos con la especificidad de que el secreto no debe ser generalmente conocido y solo estuviera el criterio de la accesibilidad, el resultado sería exactamente el mismo. Esta estrecha relación entre ellos explica la razón por la que la jurisprudencia no suele estudiar pormenorizada y separadamente cada uno de estos dos requisitos y, en todo caso, presta mayor atención al segundo, al del fácil acceso —también, porque se puede verificar con mayor sencillez—.

LAS RAZONES DE LA RELATIVIDAD DEL CARÁCTER SECRETO. Como se acaba de señalar, el carácter secreto de la información es relativo⁹⁹², es decir, no se requiere que estemos ante un secreto absoluto. Y ello por varias razones:

tener incidencia —por ejemplo, en el análisis de las medidas razonables de protección—, pero no se puede afirmar que, por el hecho de compartir un secreto con otra persona, deje de ser secreto si no hay tal obligación o deber.

⁹⁸⁷ Criticado por el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales de 22 de marzo de 2018, indicando que «se mantiene la incógnita [...] de dónde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar el carácter secreto».

⁹⁸⁸ *Vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, p. 316).

⁹⁸⁹ MASSAGUER FUENTES (1999) indicaba que «el secreto reemplaza a la novedad como requisito de protección».

⁹⁹⁰ OHLY (2019, p. 443).

⁹⁹¹ Así lo ha expresado parte de la doctrina española, *vid.*, entre otros, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 132). No obstante, en Estados Unidos se ha dado un fenómeno contrario en el legislador de ciertos estados, como vimos en su momento, eliminando el requisito de la accesibilidad —o determinación según sus textos legales—. Sobre esta cuestión, *vid.* ROWE (2019, pp. 52 y 53).

⁹⁹² En el mismo sentido, la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros muchos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 50 y ss.), OHLY (2019) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 124 y ss.).

(i) Por el tenor literal del articulado que utiliza términos que dejan entreverlo como, por ejemplo, «no es generalmente conocida» en lugar de «no es conocida por nadie», o la referencia a los «círculos en que normalmente se utilice el tipo de información».

(ii) Porque de este modo se ha interpretado en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos en los que nos hemos inspirado en España⁹⁹³.

(iii) Porque la búsqueda de utilidad del secreto empresarial pasa, en la mayoría de los casos, por ser compartida con un grupo de personas —trabajadores o colaboradores, por ejemplo—⁹⁹⁴.

(iv) Porque la limitación de la protección solamente a los secretos absolutos es contraria a la esencia que subyace a este sistema protector⁹⁹⁵.

Como se concluyó certeramente en el caso estadounidense *A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane*⁹⁹⁶, el hecho de que una información sea conocida por varias personas —trabajadores, socios comerciales o consultores, entre otros— «no significa que dicha información o datos no sean un secreto empresarial», pues lo será siempre que «no sea de dominio público y que resulte difícil o costoso para un competidor» acceder a la información secreta.

UNA SERIE DE CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL CARÁCTER RELATIVO. El hecho de que estemos ante un secreto relativo tiene varias implicaciones:

(I) El carácter secreto puede darse tanto respecto de «su conjunto» como de «la configuración y reunión precisas de sus componentes». Esto supone que el carácter secreto puede concurrir en todos y cada uno de los elementos que integran el secreto empresarial, pero que no necesariamente ha de darse en todos ellos, pues el secreto empresarial puede recibir esta calificación por ser secreta la configuración y reunión concreta de los elementos integrantes

⁹⁹³ Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.) y PETERSON (1995, pp. 429 y ss.). Precisamente en la UTSA se recoge en los comentarios que un secreto empresarial «no necesita ser exclusivo para conferir una ventaja competitiva, diferentes desarrolladores independientes pueden adquirir derechos sobre el mismo secreto empresarial».

⁹⁹⁴ En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 70). Precisamente, en el caso estadounidense *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), se recordó que, si el titular de un secreto empresarial no pudiera compartir con nadie su secreto, «[e]l resultado sería acumular, en lugar de difundir, el conocimiento».

⁹⁹⁵ Precisamente, como se vio en su momento, los secretos empresariales nacieron como consecuencia —o a causa— del desarrollo industrial. En aquella época se vio la necesidad de poder compartir ciertas informaciones secretas con los trabajadores para poder llevar a cabo la industrialización del sistema y la fabricación en masa. Así, era esencial que el secreto fuera compartido con los trabajadores o colaboradores. Si el secreto empresarial no era concebido desde esta perspectiva relativa, estaba abocado al más absoluto fracaso como institución jurídica.

⁹⁹⁶ *A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane*, 803 F.2d 378 (8th Cir. 1986). En el caso se discutía sobre la apropiación de una serie de datos científicos —en concreto, unos datos necesarios para obtener la aprobación del organismo correspondiente para la comercialización de un medicamento para uso veterinario—. *Philips Roxane*, para argumentar que no se trataba de un secreto empresarial tales informaciones, alegó que eran conocidas, al menos, por dos empresas más que participaron en el desarrollo de tales datos científicos. Ante ello, el tribunal concluyó que podía seguir siendo un secreto empresarial, aunque fuera conocido por varias empresas del mismo sector que habían colaborado voluntariamente.

de la información⁹⁹⁷, como podrían ser recopilaciones de datos. Esto, a su vez, tiene varias consecuencias:

(i) El secreto empresarial en su sustrato puede tener elementos que sean de dominio público o conocidos de manera general⁹⁹⁸.

Piénsese, por ejemplo, en una receta de cocina en la que haya elementos conocidos por todos, pero cuyas proporciones sean desconocidas o que se conjugue con otros elementos desconocidos.

(ii) El carácter secreto no se tiene por qué destruir por una divulgación parcial. Al final, si se admite que pueden convivir dentro de él elementos conocidos y desconocidos, una divulgación parcial solo destruirá el secreto empresarial en caso de que con ella efectivamente dejen de haber elementos secretos o sea conocida ya su configuración y reunión.

Si se descubre un ingrediente secreto, pero continúa habiendo otros secretos, la receta podría seguir siendo considerada secreto empresarial. Asimismo, tampoco se entenderá que pierde el carácter secreto por enseñar parte del conocimiento secreto a un posible cliente o por mostrar el producto que contiene el secreto al público.

(iii) Cuestión más compleja es el hecho de que la divulgación sea ilícita. Es unánime la doctrina⁹⁹⁹ al señalar que, si se produce, la información no deja de estar protegida como secreto empresarial porque precisamente la violación del secreto determinaría el fin de su protección. El problema es que, una vez revelado el secreto —aunque haya sido ilícitamente—, se dificulta poder seguir manteniendo que es un secreto empresarial. Los terceros, como veremos en el capítulo cuarto¹⁰⁰⁰, teóricamente no pueden utilizar

⁹⁹⁷ Ya concluyó esto mismo MASSAGUER FUENTES (1989, p. 44) cuando afirmó, analizando los requisitos del *know-how* —aunque, como indiqué, utilizando el término como sinónimo de secreto empresarial—, que «[i]gnorancia significa desconocimiento, bien referido a la totalidad de la información, bien solo a una parte esencial de la misma o al resultado de la interacción de sus partes. [...] El contenido de la información técnica puede ser ya conocido, lo definitivo es siempre su aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta el momento desconocidas».

⁹⁹⁸ Ya mostró en su momento esta opinión GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 67 y 68). En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 70 y 71), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 224 y 225), FARRANDO MIGUEL (2001, p. 124). También encontramos esta idea en la jurisprudencia y doctrina estadounidense. *Vid.*, *v. gr.*, ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.); o el caso *Digiport, Inc. v. Forum Development BFC, LLC*, 314 So. 3d 550 (Fla. Dist. Ct. App. 2020), en el que el tribunal señaló que «[u]n secreto empresarial puede existir en una combinación de características y componentes, cada uno de los cuales, por sí mismo, es de dominio público, pero cuyo proceso, diseño y funcionamiento unificados, en combinación única, brindan una ventaja competitiva y constituyen un secreto protegible [...] por lo que a]unque toda la información esté disponible públicamente, una compilación única de esa información, que agrega valor a la información, también puede calificar como secreto empresarial» [en el mismo sentido, *vid.* *Airfacts, Inc. v. Amezaga*, 30 F.4th 359 (4th Cir. 2022); o *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990)]. También en el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina alemana [*v. gr.*, OHLY (2019, pp. 442 y ss.)] y su jurisprudencia [*v. gr.*, BGH, 22.03.2018 — I ZR 118/16]. Precisamente en la doctrina estadounidense [*vid.* GRAVES y MACGILLIVRAY (2004, *passim*)], se utiliza el término «*combination trade secrets*» para referirse a aquellos secretos empresariales que están compuestos íntegramente por elementos de dominio público.

⁹⁹⁹ Por todos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999). En contra de ello, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 152) entiende que «[e]l carácter secreto desaparece cuando se produce una divulgación de forma lícita o ilícita». Una posición que, si bien desde una perspectiva fáctica es correcta, jurídicamente implica eliminar por la ilicitud de una conducta el régimen de protección que se otorga.

¹⁰⁰⁰ *Vid. infra* capítulo IV.1.2.1.

esa información revelada ilícitamente siempre que conozcan que proviene de una persona que lo obtuvo ilícitamente. Ahora bien, una vez producida esa revelación ilícita, nos encontramos con que el secreto empresarial está protegido por una fina esfera de cristal que deja observarlo todo, con lo que resulta complicado saber cuánto tiempo podrá continuar siendo considerada esa información un secreto empresarial.

(II) Nada impide que un mismo secreto sea desarrollado de manera simultánea por dos competidores y que, a pesar de eso, conserve el carácter secreto. Sin embargo, esta posibilidad o, en general, la de poder compartir el secreto empresarial con otras personas plantea el problema de la denominada erosión del secreto: es tal el número de personas que terminan conociendo el secreto empresarial que puede dejar de serlo¹⁰⁰¹. ¿Cuándo deja de ser secreto empresarial una información atendiendo al número de personas que lo conocen? ¿Dónde está el umbral del secreto?¹⁰⁰²

Si solo una empresa conoce la información confidencial, está claro que estamos ante un secreto empresarial. Si la conocen dos o tres empresas, la respuesta, en principio, tampoco variará.

En mi opinión, para valorar esta circunstancia hemos de tener en cuenta varios aspectos, aunque no se pueda utilizar el arábigo como una respuesta terminante:

- (i)** Mientras la información, por su carácter secreto, siga suponiendo una ventaja competitiva para quien la conozca, la información seguirá mereciendo el calificativo de secreto empresarial.
- (ii)** Es necesario tomar en consideración las características concretas del mercado, pues no es lo mismo que la información confidencial sea conocida por tres actores cuando en total sean cuatro que cuando sean mil.
- (iii)** Relacionado con el punto anterior, es necesario igualmente valorar la cuota de mercado de los diferentes intervinientes del mercado, pues para la valoración del carácter secreto no tiene la misma significancia el hecho de que la información la conozcan dos sujetos que representan una cuota del 10% del mercado que la conozcan dos sujetos que representan el 80%.

Es una cuestión puramente casuística, pero, a grandes rasgos, mientras el conocimiento del secreto empresarial siga aportando una ventaja a quien conozca la información —en cierto modo, mientras haya al menos una persona que lo ignore¹⁰⁰³— se podrá defender que es un secreto empresarial. Con todo, muy probablemente, el criterio cuantitativo no sea el más adecuado para valorar el carácter secreto de una información.

¹⁰⁰¹ Vid. SCHALLER (2010).

¹⁰⁰² SOUSA E SILVA (2014, pp. 928 y 929).

¹⁰⁰³ Así lo sostiene PIRES DE CARVALHO (2008, p. 233).

(III) Se ha considerado, también, que podría ser secreto empresarial aquella información que, aun siendo ampliamente conocida en otros países, no lo es en el territorio que se analiza¹⁰⁰⁴. Consecuencia que es, al menos, cuestionable porque en un mundo globalizado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿se puede esgrimir que es secreta —relativamente— una información que está publicada como patente en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto se puede admitir el factor territorial como determinante del carácter secreto de una información?¹⁰⁰⁵ Podríamos pensar que, si no hay una posibilidad factible para ese conocimiento o accesibilidad, debería admitirse que la divulgación en otro territorio no se tenga en cuenta. Pero es una solución dudosa. Tampoco parece factible negar, con rotundidad, el carácter de secreto empresarial de una información en España por el hecho de que esté patentada en otro país. ¿Depende del estado? ¿Es lo mismo que la información estuviera patentada en Francia, en Estados Unidos, en Perú, en Corea del Sur o en Sudáfrica? Aunque la respuesta que dé peque de un excesivo relativismo, en la práctica, la cuestión depende de la prueba y de la capacidad del presunto violador del secreto empresarial de evidenciar que la información era pública y conocida, aunque lo fuera en otro país.

REFLEXIÓN FINAL. El secreto empresarial existe en una constante paradoja: si no es conocido por nadie, aparte del titular, difícilmente se puede hablar de secreto empresarial; pero si es conocido por todos, tampoco se puede hablar de secreto empresarial. La cuestión está, por tanto, en determinar en qué momento la información deja de ser secreta o, *sensu contrario*, cuándo una información, aun siendo conocida por ciertas personas, puede ser considerada secreta.

3.2. El doble —o único— requisito para determinar la intensidad del secreto

Ya he indicado que considero que realmente el único requisito que debería cumplirse —o, dicho de otro modo, el requisito que sería suficiente que se cumpliera— es el relativo a la facilidad o dificultad de acceso a la información, pues en este se subsume sin problema el primero¹⁰⁰⁶. Si se comprueba, se sabrá si la información es generalmente conocida o no lo es,

¹⁰⁰⁴ En España, en la SAP Zaragoza, civil, de 17 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APZ:2014:2177) se aceptó como secreto empresarial una información patentada en Estados Unidos por no ser conocida de manera general en el territorio español, lugar en el que se encontraban los potenciales competidores. O en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411) se afirmó que «[a]unque el sistema de guiado por bolas fuera conocido en un estado de la técnica muy próximo, como podría ponerlo de manifiesto la patente USA 4.735.467, la concreta aplicación y configuración a los monitores motorizados que hasta entonces comercializaba Albiral (Dynamic), podía constituir un secreto de acuerdo con la interpretación de la previsión legal».

¹⁰⁰⁵ A favor de considerar secreta una información conocida en otro territorio, pero no en el que se discute el secreto, se posicionan ESTRADA CUADRAS (2017, p. 69) y DESSEMONTET (2016). En contra, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 55).

¹⁰⁰⁶ Esta es la posición de la mayoría de la doctrina más moderna. Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 99 y ss.), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54), OHLY (2019, p. 443), CASSIERS y STROWEL (2017, p. 132) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 132). En contra, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 124 y ss.), quien considera que no se puede subsumir, pues puede haber casos en los que «la información ha sido fácilmente accesible para el público en general durante un periodo de tiempo limitado y sin embargo no ha llegado a ser generalmente conocida por el círculo de personas interesadas». En el mismo sentido, *vid.* PARK (2004, pp. 41 y ss.). El problema de esa posición está en obviar que el análisis del conocimiento general es innecesario si la información era fácilmente accesible, aunque no se accediera a ella.

conclusión a la que, en cierto modo, ya llegó el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de octubre de 2005 cuando afirmó, al indicar las notas caracterizadoras del secreto, que la primera era «el secreto, entendido como difícil accesibilidad»¹⁰⁰⁷. Aun así, dado el tenor literal de la norma, será analizado igualmente, aunque lo consideremos totalmente innecesario, provocando en la mayoría de los casos más inconvenientes que otra cosa.

Con estos dos requisitos, lo que se trata es de conocer qué grado de secreto se requiere para que una información pueda ser considerada secreta a efectos de la protección otorgada por el régimen que estudiamos, es decir, en qué punto entre el arcano absoluto y el dominio público la información pierde su carácter secreto. La idea, en definitiva, es que una información no será secreta si es conocida por las personas de los círculos en que habitualmente se emplea la información o si, al menos, es posible llegar a conocerla fácilmente¹⁰⁰⁸.

3.2.1. Sobre el conocimiento y desconocimiento generalizados

Que una información para ser secreta deba ser generalmente desconocida es tanto como no decir nada, pues necesariamente el secreto pasa por el desconocimiento de otras personas¹⁰⁰⁹. Aquí se debe tratar únicamente del desconocimiento de «las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información»; aspecto que incide aún más en el carácter relativo del secreto empresarial, es decir, en la innecesariedad de que hablemos de un secreto que solo sea conocido por su titular. Pero ¿qué significa realmente que algo sea desconocido en general?

En cierto modo, se configura la información divulgada como contraria al secreto, pero no toda divulgación determina que una información deje de ser secreta¹⁰¹⁰. Se han desarrollado

¹⁰⁰⁷ STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410), añadiendo a continuación que esa difícil accesibilidad se entendía como que «no es generalmente conocido o fácilmente accesible, por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria». Una interpretación más clara que la que actualmente se emplea en nuestra legislación.

¹⁰⁰⁸ No faltan autores que consideran que, realmente, los límites entre ambos requisitos son mínimos y prácticamente inexistentes. *Vid.*, v. *gr.*, NASHKOVA (2023, p. 654).

¹⁰⁰⁹ A modo de ejemplo, en la SAP Barcelona, civil, de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12755), al analizar la posibilidad de que un sistema de pegado fuera considerado secreto empresarial, el tribunal ha negado tal condición porque es «una solución que forma parte del conocimiento general». O en la SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:400), se afirmó que el «carácter secreto resulta del poco o nulo conocimiento que se tenga de la información o conocimientos en el sector comercial donde la misma puede tener relevancia y se viene rechazando la protección a aquellas informaciones».

¹⁰¹⁰ Con carácter general, puede afirmarse que, si una información está publicada, deja de ser secreta. No obstante, algunos autores [v. *gr.*, *vid.* WENIGER (1994, pp. 145-147) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 202)] han considerado que, si la publicación se da en un medio de comunicación de difícil consulta —por ejemplo, por su corta tirada—, puede seguir sosteniéndose su carácter secreto. Así, en general, se ha entendido que no se podrá sostener el carácter secreto cuando la información se encuentre disponible, entre otros, en registros públicos [*vid.*, v. *gr.*, AAP Madrid, penal, de 24 de junio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:16896A)], en el que se negó el carácter secreto de las cuentas de resultados por estar disponibles en el Registro Mercantil], en directorios públicos [*vid.*, v. *gr.*, *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991)] o en revistas especializadas del sector [v. *gr.*, SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096)]. Especial importancia pueden revestir aquellas informaciones que se encuentren publicadas en solicitudes de patentes o de modelos de utilidad, pues una vez publicada la solicitud o denegada, con carácter general, esa información será fácilmente accesible [*vid.*, v. *gr.*, respecto de un modelo de utilidad, la SAP

diversas teorías al respecto¹⁰¹¹, aunque ninguna da una respuesta totalmente acertada, sino que son teorías desbarradas que deberían haber advertido ya al legislador europeo de que era un matiz innecesario que no debería haberse incorporado a la definición de «secreto empresarial». Una muestra más de la inercia legislativa que ya hemos venido haciendo ver y del afán armonizador. Es un callejón sin salida en el que habría sido mejor no entrar de ninguna de las maneras.

La solución final no es otra que analizar caso por caso para comprobar si es posible mantener el carácter de no ser generalmente conocida la información¹⁰¹², idea que contribuye a su vez a que el secreto empresarial sea capaz de proteger todo tipo de informaciones empresariales que no tienen protección en ningún otro lugar, pues este requisito, difuso y amplio, no actúa como

Vizcaya, civil, de 18 de enero de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:240)]. Además, incluso si la información publicada no es completa, habrá que analizar si con los datos publicados es suficiente para conocer la esencia de la información secreta y, si lo que falta es fácilmente deducible por un experto en la materia, habrá que concluir que la información ha dejado de ser secreta [sobre ello, *vid.* CUMMINGS (1965, p. 196)]. Por otro lado, se cuestiona, también, el alcance que puede tener una divulgación en internet, ya que desde el momento en que se publica en la web puede ser conocida la información. No obstante, algún autor [POOLEY (1996, p. 4)] ha sostenido que, si la información fuera rápidamente eliminada de internet, no se podría entender que deje de ser secreta, precisión que hoy en día no puede seguir manteniéndose, puesto que en la actualidad todas las páginas web, aunque sean eliminadas, se conservan como archivos en internet, siendo fácil su acceso y conocimiento [por ejemplo, a través de páginas webs como <https://archive.is/>]. Cuestión distinta es que el titular de la información rápidamente intentara que la información publicada en la web fuera eliminada —que se podría tener en cuenta, pues demostraría una actitud claramente proactiva a la protección— o que sea publicada con medidas de protección, en cuyo caso no habría ningún problema. No se puede obviar tampoco el problema que puede implicar para el mantenimiento del secreto la divulgación de secretos empresariales durante procedimientos judiciales, extrajudiciales o administrativos. En la actualidad, el artículo 15 LSE establece expresamente el tratamiento que debe darse a la información secreta en un procedimiento judicial y, además, la gran mayoría de funcionarios que pueden recibir secretos empresariales —piénsese, por ejemplo, en funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia— tienen concretos deberes de confidencialidad; por tanto, en principio estas divulgaciones no podrán entenderse como destructoras del carácter secreto. No obstante, se trata de una de las grandes zozobras de los titulares de los secretos empresariales ante la posibilidad de que una mala gestión de la confidencialidad, por ejemplo, en el juzgado, termine eliminando el carácter secreto de su información; por ello, por ejemplo, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han desarrollado un protocolo concreto para el tratamiento de los secretos empresariales en los procedimientos judiciales que estudien —el cual debe ser valorado positivamente—. Con todo, en la actualidad, la doctrina mayoritaria [*vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 82 y ss.)], para analizar estas posibles divulgaciones, parte de listados «de supuestos que se considera eliminan la posibilidad de considerar jurídicamente reservada la información [... como sería] la publicación de la información en algún medio de masas, cuando se muestre o exponga en ferias o exposiciones, o cuando se comunique a terceros sin dar relevancia a su carácter confidencial». Así, en líneas generales, se parte de una presunción de destrucción del carácter secreto derivado de la divulgación y deberá ser, en todo caso, el titular de la información quien intente probar que la divulgación que ocurrió no ha tenido la entidad suficiente como para determinar que la información siga siendo secreta jurídicamente. Por todos, con carácter general sobre las divulgaciones y sus posibles efectos, aunque sea bajo el antiguo régimen de la Ley de Competencia Desleal, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 198-244).

¹⁰¹¹ Se ha sostenido, por ejemplo, que sería conocida la información si un gran número de personas de un determinado sector la conocen; o que sería desconocida si la conoce solamente una minoría; o que sería conocida si la conocen, aunque sean solo dos sujetos, si los dos representan a la mayoría del mercado. Entre otros, sobre estas teorías, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 1), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 123-131), PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 344 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 190 y ss.).

¹⁰¹² En el caso inglés *Franchi and Others v. Franchi and Another* [1967] RPC 149 (Ch) se sostuvo que la determinación de que una información es secreta es «una cuestión de grado que depende del caso particular», por lo que no se pueden extraer reglas generales que determinen a partir de qué umbral de conocimiento se considera que ya no es secreta la información.

un cercenador previo, sino que lo realiza posteriormente, por lo que, en el ínterin, el titular del secreto disfrutará de esa potencial protección.

EL SECRETO COMO ELEMENTO SUSTANCIAL. En ciertas ocasiones, han optado por afirmar que para otorgar la protección era necesario que existiera «un elemento sustancial de secreto en la información»¹⁰¹³, significara lo que significara esto. Criterio que tampoco presenta ninguna utilidad real, puesto que se limita a sustituir un concepto indeterminado por otro igual de indeterminado, sin que en la jurisprudencia se haya precisado de modo alguno.

EL SECRETO COMO NOVEDAD. Ya lo hemos indicado anteriormente, pero se debe negar que haya una correlación entre novedad y conocimiento, aunque en ocasiones de manera desacertada se haya afirmado que el titular del secreto deberá probar «la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento»¹⁰¹⁴. En un sentido coincidente, en la jurisprudencia estadounidense, en ciertas ocasiones, se ha afirmado que la información debe ser novedosa, aunque no se exija el mismo grado de novedad que en una patente¹⁰¹⁵. Estaremos ante un secreto empresarial con independencia de que dos personas distintas hayan llegado a una misma información siguiendo caminos independientes¹⁰¹⁶ o con independencia de que parte de la información se encuentre en el estado de la técnica anterior o sea de conocimiento general y público. La novedad puede ser un elemento que tener en cuenta para determinar el desconocimiento general —habitualmente lo novedoso es desconocido—, pero no implica que todo lo que no sea novedoso sea conocido de manera general¹⁰¹⁷.

EL DOMINIO PÚBLICO COMO CRITERIO NEGATIVO. Que algo de dominio público no es secreto empresarial es una cuestión de pura lógica, pues entre ambos se da una clara antinomia. Ahora bien, ¿todo lo que no es de dominio público puede ser secreto empresarial? En Estados Unidos en no pocas ocasiones así se ha considerado¹⁰¹⁸, aunque ello pueda implicar una ampliación

¹⁰¹³ Entre otros, *vid. Allco Renewable Energy Ltd. v. Freedom of Info. Comm'n*, 205 Conn. App. 144 (Conn. App. Ct. 2021), citando multitud de jurisprudencia en el mismo sentido.

¹⁰¹⁴ De manera totalmente desacertada, en la SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731), se sostuvo que «quien reivindica ser el titular de una información secreta, deberá alegar y probar que es secreta [...]. Lo que implica que alegue y pruebe que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible por sus usuarios habituales. [...] Parece razonable sostener que el titular debería alegar y probar el conocimiento general común en ese momento, así como la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento». El titular de un secreto debe probar que la información no es generalmente conocida, pero no tiene que probar novedad alguna. Puede ser una información no novedosa, pero totalmente desconocida en el concreto sector. Piénsese, por ejemplo, en la técnica de la esferificación utilizada en la gastronomía. En el momento en que se introdujo en este sector, era una técnica totalmente desconocida en él, a pesar de que llevaba décadas utilizándose en el sector químico.

¹⁰¹⁵ *Vid., v. gr., Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).

¹⁰¹⁶ Entre otros, *vid. SCHULTZ y LIPPOLDT* (2014, p. 13) y CUGNO y OTTOZ (2006, pp. 209 y ss.).

¹⁰¹⁷ En Estados Unidos no faltan autores que se han posicionado a favor de este elemento novedoso. *Vid., v. gr., DOLE* (2016, pp. 88 y ss.). En idéntico sentido, también, en España, *vid. RABASA MARTÍNEZ* (2023B, pp. 130 y ss.) y LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 204-206).

¹⁰¹⁸ Entre otros muchos casos, *vid. Biohaven Therapeutics Ltd. v. Avilar Therapeutics, Inc.*, No. 23-328-JLH-SRF (D. Del. Feb. 27, 2024); *Giasson Aerospace Science, Inc. v. RCO Engineering, Inc.*, 680 F. Supp. 2d 830 (E. D. Mich. 2010); o *McClain v. State*, 269 S.W.3d 191 (Tex. App. 208). Por ejemplo, en el caso *Basic American, Inc. v. Shatila*, 133 Idaho 726 (Idaho 1999), se afirmó que «[e]l término “dominio público” es esencialmente análogo a “generalmente conocido” o “fácilmente determinable” en el contexto de la normativa de secretos empresariales [de Idaho]». También ha sido

exorbitante del ámbito de aplicación de los secretos empresariales. Al final, lo que entienden es que, desde el momento en que una sola persona del sector no conoce la información secreta, tiene valor porque se tiene una ventaja respecto de esa concreta persona.

Esta postura, de las vistas hasta este momento, es, quizá, la que menos reparos despierta. Desde la perspectiva de la competencia desleal —lugar de origen del secreto empresarial—, no importa que se pueda afirmar que todo lo que no esté en el dominio público puede ser un secreto empresarial, pues, al final, se trata de juzgar una serie de conductas reprochables en las que la definición del objeto no es el elemento central. En cambio, desde la perspectiva de la propiedad intelectual —en la que se encuadra, por funcionalidad, el secreto empresarial—, puede suponer que aparezcan ciertas objeciones, al menos, en lo que se refiere al carácter atributivo de la información. Precisamente, el mayor problema de concebir el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual estriba en la consustancial imprecisión de su objeto, pues resulta difícil acudir a este sistema cuando no se sabe, a ciencia cierta, sobre qué recae el derecho en cuestión.

UN CRITERIO MIXTO: ENTRE LO CUANTITATIVO Y LO CUALITATIVO. La gran mayoría de la doctrina que ha defendido la utilidad de este subrequisito utiliza un criterio mixto, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, siendo, en algunas ocasiones, totalmente determinado, mientras que en tantas otras se opta por uno indeterminado. Ahora bien, todos estos criterios que pasamos a exponer pecan de una excesiva arbitrariedad, porque ¿cuántas personas son suficientes para entender que una información ya no es secreta? Estos son algunos de los posicionamientos:

(I) La información no será secreta si la «conocen la mayoría de los interesados»¹⁰¹⁹, cuyo número variará según el concreto sector en que se encuentre el posible secreto empresarial y las circunstancias concretas del conocimiento. Una apreciación tautológica, sin aportar nada más que una nueva indeterminación. En el mismo sentido, se ha señalado que será un secreto empresarial cuando solo lo conozca «un número limitado de personas»¹⁰²⁰. ¿Cuál es el número limitado de personas? No se sabe. Aunque no se puede negar que, efectivamente, desde una perspectiva probabilística, cuantas más personas conozcan la información secreta, más probable será que no pueda considerarse secreta.

defendido por parte de la doctrina, afirmando que mientras subsista un competidor sin conocer la información, se podrá defender el carácter de secreto empresarial. Entre otros, *vid.* DE WERRA (2010, p. 157) y PIRES DE CARVALHO (2008). Igualmente encontramos pronunciamientos judiciales en este sentido en Inglaterra —aunque su régimen, en torno a la confidencialidad, sea distinto—; *vid.*, v. gr., *Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co.* [1963] 3 All ER 413.

¹⁰¹⁹ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 193). En el mismo sentido, MORÓN LERMA (2002, p. 52) indica que «el conocimiento secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse, por tanto, objeto de protección». Igualmente, *vid.* PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 344)

¹⁰²⁰ FONT SEGURA (1999, p. 51). Criterio que sigue presente en ciertos pronunciamientos judiciales. Por ejemplo, en el caso alemán *OLG Karlsruhe*, 29.06.2020 — 12 W 5/20, el tribunal determinó que si se había compartido con un «número amplio de personas», la información ya no podía ser considerada secreto empresarial, aunque sin precisar cuántos son, por tanto, el número máximo de personas que pueden conocerlo para ser secreto empresarial.

(II) Intentando dar respuesta a esa cuestión, se ha afirmado que será un secreto empresarial cuando la información la conozca un número determinado de personas, proponiéndose, por ejemplo, como elemento determinante que lo conozca más de la mitad de los competidores¹⁰²¹ o que lo conozcan aquellos competidores que representen en total más de la mitad de la cuota del mercado¹⁰²². Ni una ni otra son conclusiones acertadas:

(i) El número de personas, sea mayor o menor, no determina que una información sea secreta o deje de serlo¹⁰²³. Piénsese, por ejemplo, que si aceptamos el elemento cuantitativo, una información dejaría de ser secreta por el hecho de que más de la mitad de los competidores la conocieran, aunque un solo competidor que la desconozca representase el mayor porcentaje de cuota de mercado —a lo mejor, superior al cincuenta por ciento—.

(ii) La cuota del mercado tampoco parece del todo oportuna. Imagínese el siguiente ejemplo: dos competidores, titulares concurrentes de un secreto empresarial, representan el setenta por ciento de la cuota de mercado, frente a veinte competidores que representan el treinta por ciento restante. Quizá esa mayor cuota sea una consecuencia de ser titulares del secreto empresarial.

En cambio, una combinación de ambos factores podría ser más acertada: la información no será secreta si la conocen más de la mitad de los competidores de un sector que representen más del cincuenta por ciento de la cuota del mercado. Aunque surgen igualmente cuestiones dudosas: ¿qué sucedería con una información que la posean un cincuenta y cinco por ciento de los competidores que representan un cincuenta y cinco por ciento de la cuota de mercado? ¿Deja de ser secreto empresarial? Resulta dudoso, arbitrario y perjudicial para los que desarrollaron el secreto empresarial —a lo mejor, conjuntamente, como ocurre con grandes proyectos tecnológicos—. Por lo que tampoco es un criterio totalmente convincente.

(III) También se ha optado en ciertas ocasiones¹⁰²⁴ por entender que una información podrá ser secreta cuando se haya compartido con personas de dentro de la propia empresa. ¿Y si se comparte con personas ajenas a ella, como colaboradores? ¿Dejaría de ser un secreto empresarial? Está claro que es más fácil controlar el carácter confidencial cuando todos los sujetos que conocen la información se encuentran en un mismo círculo, pero la realidad empresarial exige, en gran cantidad de ocasiones, compartir informaciones con personas ajenas a la empresa —v. gr. colaboradores externos, clientes o asesores, entre otros—, al tiempo que en ciertas industrias la colaboración entre varios agentes del mercado es imprescindible para

¹⁰²¹ A. TROLLER (1958, p. 386). En el mismo sentido, más recientemente UNIKEL (1998, pp. 878 y 879).

¹⁰²² ESTRADA CUADRAS (2017, p. 71). Este autor no se posiciona totalmente a favor de este criterio, pero lo considera más adecuado que atender a un criterio cuantitativo. En un sentido coincidente, vid. SURBLYTÉ (2016B, p. 738).

¹⁰²³ En el caso estadounidense *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 297 A.2d 437 (1972), se entendió que el hecho de que más de seis mil personas conocieran el secreto empresarial en cuestión —unos dibujos que revelaban los circuitos de un ordenador— no implicaba que el secreto empresarial fuera generalmente conocido porque todas esas personas eran advertidas adecuadamente del carácter secreto de la información y de que era propiedad de su titular.

¹⁰²⁴ Vid. *Texas Integrated Conveyor Systems, Inc. v. Innovative Conveyor Concepts, Inc.*, 300 S.2d 348 (Tex. App. Dallas, 2009).

el desarrollo de nuevas innovaciones. Este criterio ofrece solo una solución parcial que es afirmar que el titular del secreto puede compartirlo con las personas que se encuentren dentro de su propia empresa sin que se pierda tal carácter secreto, pero no soluciona completamente la problemática subyacente. Cuestión distinta es que solo se deba compartir con las personas que sea estrictamente necesario, pero ellas pueden estar fuera de la esfera de la empresa¹⁰²⁵.

RECAPITULACIÓN Y PROBLEMÁTICA PROBATORIA. Se podría continuar analizando cómo determinar que una información no es generalmente conocida, pero es una tarea baldía. Lo único que se consigue es cambiar los términos del debate, obtener conclusiones inoperantes y que no dan respuesta a la totalidad de los casos. ¿De qué sirve un criterio así? Pero lo más preocupante de este criterio es la cuestión probatoria. Llegado el caso, quien alegue que su secreto empresarial ha sido dañado deberá probar que la información cumple todos los requisitos para ser considerada secreto empresarial. ¿Cómo probar que es una información que no es generalmente conocida en el sector? ¿Qué clase de prueba diabólica se requerirá para ello? ¿O los tribunales, como vienen haciendo habitualmente, aceptarán pruebas vagas y genéricas tanto para aceptar el desconocimiento como el conocimiento general?¹⁰²⁶ Un segundo problema que se puede plantear es si ese conocimiento generalizado puede revisarse a la hora de interponer un recurso de casación. ¿Es una cuestión fáctica o jurídica?¹⁰²⁷ Con todo, reitero lo dicho: habría sido mejor no incluir esta expresión supuestamente aclaratoria, ya que solo hace que deba analizarse cada caso de manera individual, dejando la decisión al arbitrio de los tribunales.

3.2.2. El fácil acceso a la información

Este subrequisito es el que, en realidad, permite saber si la información es, o no, generalmente conocida, siendo el único que debería centrar la atención en el análisis del carácter secreto. La cuestión está en conocer cuándo se puede afirmar que el acceso a la información es sencillo o complicado.

UNA PRIMERA APRECIACIÓN. Todas las informaciones son accesibles; de un modo u otro, pero lo son¹⁰²⁸. Por ello, para determinar en qué punto una información deja de ser secreta, es necesario determinar previamente cuándo puede entenderse que el acceso a ella no ha sido complicado, sino sencillo.

¹⁰²⁵ Sobre esta posibilidad, *vid.* M. EVANS (2014, pp. 480 y ss.).

¹⁰²⁶ RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 128 y 129) indica, partiendo de la doctrina y jurisprudencia estadounidenses [*vid.*, v. *gr.*, SOUSA E SILVA (2014, p. 929)], que una posible solución pasa por una inversión de la carga de la prueba, de modo que tenga que ser el infractor el que demuestre que la información es generalmente conocida en el sector.

¹⁰²⁷ BRAMMSEN y APEL (2022, p. 306) entienden que en Alemania es una cuestión de hecho.

¹⁰²⁸ Salvo en supuestos de laboratorio, como que nos encontremos ante un secreto absoluto cuyo único titular, sin haber enseñado nunca ningún resultado o muestra de su secreto, fallezca. Así, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 152) indicaba que había que diferenciar entre «accesibilidad general» y «fácil accesibilidad», ya que «[e]n el primer caso se mantiene el secreto porque, aunque teóricamente sea posible, pues no hay arcanos inaccesibles a la mente humana, en la práctica sería imposible conocer la información, mientras que en el caso de la fácil accesibilidad se considera que desaparece el secreto porque cualquiera puede conocer la información».

Ahora bien, para esta valoración, no se debe tener en cuenta todo tipo de acceso, sino solo los legítimos, es decir, para poder determinar la facilidad o la dificultad, debe analizarse desde la perspectiva de un competidor que o bien desarrollaría la información de manera independiente¹⁰²⁹, o bien la obtendría a través de ingeniería inversa con las fuentes de información que estuvieran disponibles para el público¹⁰³⁰. Es cierto que ni la norma española ni la europea contemplan ese aspecto de que debe valorarse el acceso a través de medios legítimos como sí que hace la UTSA, pero no mantener el requisito de la licitud de los medios sería tanto como admitir que no existen los secretos empresariales, pues con medios ilícitos prácticamente todos los secretos pueden ser de fácil acceso.

¿QUÉ TIPO DE ACCESIBILIDAD? El fácil acceso, en este sentido, implica que la información no es secreta¹⁰³¹. Ahora bien, ¿qué tipo de accesibilidad se debe utilizar para valorar el carácter secreto? La realidad es que el concepto de «secreto empresarial», a través de este concreto requisito, se erige en un requisito reactivo, pues solo se analiza o se plantea cuando se ha producido la violación del secreto empresarial —consecuencia de su carácter natural de institución de la competencia desleal—. Hasta dicho momento es un requisito hipotético, una hipótesis que el titular puede realizar, aunque rara vez lo hará. Por tanto, la accesibilidad que se debe tener en cuenta no es la de un sujeto concreto, es la de un competidor medio que es consciente de que accede a una información que tiene valor¹⁰³², no respecto del concreto sujeto

¹⁰²⁹ No obstante, en Estados Unidos, en ciertos casos [v. gr., *McGee v. Oshkosh Def., LLC*, No. 18-cv-705-wmc (W. D. Wis. Sep. 30, 2019)], se ha interpretado que, para ser secreto empresarial, era necesario que la información solo estuviera disponible a través de una única fuente, es decir, que no se pudiera acceder a ella a través de descubrimientos independientes. Se trata de una decisión excesivamente restrictiva que determina que gran cantidad de informaciones queden fuera de la protección, pues excepcional es la información que solo podrá ser descubierta a través de una única fuente.

¹⁰³⁰ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 80) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 200). Cuestión distinta que se ha planteado en Estados Unidos es si una persona que accede a una información de manera ilícita puede esgrimir que no es un secreto empresarial porque la información es fácilmente accesible. En este sentido, en el caso *MEI-GSR Holdings, LLC v. Peppermill Casinos, Inc.*, 416 P.3d 249 (Nev. 2018), el tribunal concluyó que el hecho de que se haya accedido con medios ilícitos a la información no es un obstáculo para que el acusado pueda demostrar que el acceso a la información es sencillo. Entiendo que es la conclusión más acertada —y aplicable a nuestro ordenamiento— en la medida en que, si el caso trata sobre la apropiación ilícita de un secreto empresarial, el acusado tiene derecho a demostrar que la información no es un secreto empresarial. No obstante, no siempre se ha resuelto del mismo modo. *Vid.*, v. gr., *Richardson v. Suzuki Motor Co., LTD*, 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989). En contra de esta posición también se ha pronunciado la doctrina [v. gr., UNIKEL (1998, p. 879) y NEUFELD (1997, pp. 922 y 923)] al señalar que, si un sujeto podía haber obtenido la información de manera lícita, solo podrá eximirse de su responsabilidad si utilizó un medio lícito para obtenerla; es decir, que no podrá utilizar como defensa el hecho de que se pudiera acceder lícitamente a la información si él utilizó un medio ilícito —v. gr., aun estando disponible la información a través de algún medio lícito, consiguió la información tras entregar una cantidad de dinero a un trabajador de la competencia—. El problema de esa posición está, a nuestro parecer, en que si la información era fácilmente accesible por medios lícitos, ya no es un secreto empresarial. En su caso podrá valorarse si la propia conducta es constitutiva de algún tipo de ilícito, pero no estaremos ante una apropiación de un secreto empresarial.

¹⁰³¹ Para un estudio detallado de esta cuestión, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

¹⁰³² Entendemos que la conciencia de que se ha accedido a la información secreta y de que tiene un valor es fundamental para que pueda afirmarse que es fácilmente accesible, porque, aunque sea fácilmente accesible, si un competidor medio ignorara o no fuera consciente de que se está ante la información secreta, esta mantendría igualmente su valor [en el mismo sentido, ESTRADA CUADRAS (2017, p. 84)]. Otra cosa es que entonces pudiera entenderse que el titular cumple el requisito de las medidas razonables. Precisamente, en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411) se afirma que «[l]as personas interesadas en disponer de esta información (“pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión”), aunque pudieran tener acceso a la

que haya podido acceder a la información porque, entonces, podría darse la situación de que el titular del secreto empresarial se aprovechara del desconocimiento o ignorancia de un sujeto particular, cuando la información fuera ampliamente conocida por la generalidad de las personas de su sector o fueran informaciones encuadrables en el dominio público¹⁰³³.

Sin embargo, ¿se ha de valorar, en el criterio de la fácil accesibilidad, el hecho de que sea fácilmente accesible debido a las acciones de un tercero —v. gr. un trabajador se deja abierta la puerta de la fábrica— y no del titular de la información? Entiendo que no, porque en ese caso estaríamos, posiblemente, ante un previo incumplimiento de las obligaciones o deberes de secreto que existieren y, como veremos en el cuarto capítulo¹⁰³⁴, si el acceso es sencillo debido a la ilicitud de una conducta, no podrá tenerse en cuenta ese camino hipotético de acceso¹⁰³⁵.

LA TESIS MAYORITARIA. Una información será secreta si para acceder a ella se requieren elevados recursos, valorados objetivamente, de tiempo, dinero, esfuerzo o recursos materiales e intelectuales¹⁰³⁶. Esta postura, acertada en líneas generales, realmente solo permite tener una guía con la que analizar cada caso en particular. No se puede extraer una regla general de cuánto tiempo, dinero o esfuerzo se necesita para considerar que el acceso a la información es sencillo o complicado —sin plantearnos tan siquiera si sería posible llevar a cabo una regla general que permitiera determinar la dificultad o facilidad de acceso a una información que es fruto únicamente del ingenio—. Es algo puramente casuístico, que requerirá que el juez realice una valoración al respecto y que determine, según las circunstancias concretas, si el acceso, en su opinión, fue o no fue sencillo¹⁰³⁷. Es decir, podremos considerar que una información es un secreto empresarial cuando, a pesar de ser accesible lícitamente, a través del desarrollo

información general suministrada por aquella patente, desconocían [...] “el conjunto del desarrollo de Albiral, considerando la configuración y reunión precisa de sus elementos”. Fue precisamente esto lo que el Sr. Pedro Antonio desveló a Soltec, una empresa competidora de Albiral, y lo que permitió a Soltec sacar al mercado en muy poco tiempo su monitor motorizado de la serie RET que incorporaba toda esa información».

¹⁰³³ Vid. el caso estadounidense *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.*, 166 F.Supp. 250 (S. D. Cal. 1958).

¹⁰³⁴ Vid. *infra* capítulo IV.1.2.1.

¹⁰³⁵ En el mismo sentido, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2) y KRÜGER, WIENCKE y KOCH (2020, p. 581). En la jurisprudencia estadounidense, *vid.* *Abba Rubber Co. v. Seaquist*, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991).

¹⁰³⁶ Por todos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 55) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 134 y ss.), con cita de numerosa jurisprudencia y doctrina, tanto extranjera como española, con un posicionamiento similar. Como señaló MORÓN LERMA (2002, p. 53), «una información se convierte en notoria cuando es fácilmente accesible para cualquiera que esté interesado en conocerla (generalmente, un competidor), sin que se requiera para su obtención y/o combinación, un particular esfuerzo cualitativo (experiencia, conocimientos) o cuantitativo (de inversión, en tiempo o costes)». En un sentido coincidente, BUSTILLO SAIZ (2020, p. 76) indica que «debe enjuiciarse cuantitativamente atendiendo a los costes de inversión y tiempo que objetivamente deberían emplearse para desarrollar u obtener (reconstruir) lícitamente la información correspondiente, y considerando cualitativamente el progreso técnico industrial o comercial que aporte la información secreta al estado de estos conocimientos». En el mismo sentido se ha interpretado en Estados Unidos, *vid.*, v. gr., *Amoco Production Co. v. Laird*, 622 N.E.2d 912 (Ind. 1993); o en el caso *Wanca v. Oppenheim*, 2023 Ill. App. 220273 (Ill. App. Ct. 2023), en el que, recordando jurisprudencia anterior, se indicó que «cuando la información puede duplicarse fácilmente sin involucrar tiempo, esfuerzo o gasto considerables, no es un secreto empresarial». En el mismo sentido, en la jurisprudencia alemana, *vid.*, v. gr., *BGH*, 22.03.2018 — I ZR 118/16.

¹⁰³⁷ Por ejemplo, en el caso estadounidense *Cemen Tech v. Three D. Indus.*, 753 N.W.2d 1 (Iowa 2008), se consideró que se estaba ante un secreto empresarial, entre otras razones, porque el competidor habría tardado más de seis meses en poder llevar a cabo el prototipo del competidor y tenerlo en perfecto funcionamiento sin ningún tipo de problema práctico.

independiente o de ingeniería inversa¹⁰³⁸, el acceso es dificultoso cuantitativa o cualitativamente y, por tanto, no será secreta aquella información cuyo conocimiento puede alcanzarse con poco esfuerzo, ya sea económico, temporal o intelectual¹⁰³⁹.

Como esta situación puede resultar poco clara, la doctrina ha propuesto la utilización de indicios¹⁰⁴⁰ para determinar que el acceso ha sido costoso, o no, en términos de tiempo, dinero, esfuerzo o recursos¹⁰⁴¹:

- (i) El pago por terceros o la disposición a pagar por obtener el secreto empresarial, pues si hubieran estado dispuestos a pagar por él, este hecho podría ser demostrativo de que adquirir por sus propios medios el secreto empresarial era más costoso¹⁰⁴².
- (ii) El carácter exclusivo de los productos que se comercializan.
- (iii) La existencia de negociaciones sobre la información secreta.
- (iv) El hecho de que la información proporcione una serie de ventajas que son buscadas por los restantes competidores.
- (v) El haber intentado obtener de manera ilícita la información o que se haya llegado a adquirir ilícitamente¹⁰⁴³.
- (vi) La constancia de intentos fallidos de obtener de manera independiente la información.
- (vii) La adopción de rígidas medidas de protección¹⁰⁴⁴.
- (viii) La publicación en alguna revista especializada¹⁰⁴⁵.
- (ix) El acceso público a la información¹⁰⁴⁶.
- (x) Un elevado coste en términos tiempo, dinero o esfuerzo en el desarrollo de la información a su titular¹⁰⁴⁷.

¹⁰³⁸ Sobre estas concretas conductas, véase el capítulo cuarto [*vid. infra* capítulo IV.1.2.1] al tratar la responsabilidad y las conductas que pueden o no desencadenar el surgimiento de responsabilidad.

¹⁰³⁹ Entre otros, *vid.* PORTELLANO Díez (1997, p. 345) y MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 40 y ss.).

¹⁰⁴⁰ En Estados Unidos se habla de que, en definitiva, se está ante una prueba indiciaria. *Vid.*, v. *gr.*, *MicroStrategy, Inc. v. Business Objects SA*, 331 F.Supp.2d 396 (E. D. Va. 2004).

¹⁰⁴¹ El listado que se expone se extrae de los comentarios de SUÑOL LUCEA (2009, pp. 135 y 136) y MASSAGUER FUENTES (1999). Muchos de los criterios que se exponen se vienen manteniendo en la jurisprudencia estadounidense desde el *Restatement (First)*. Sobre ello, *vid.* M. EVANS (2014).

¹⁰⁴² En este sentido, *vid.* *Clark v. Bunker*, 543 F.2d 1006 (9th Cir. 1972), caso en el que se afirmó que era evidente que no era fácilmente accesible la información porque el infractor había estado dispuesto a pagar más de cincuenta mil dólares al titular del secreto para poder utilizarlo.

¹⁰⁴³ *Vid.* SLABY, CHAPMAN y O'HARA (1989, pp. 323 y ss.).

¹⁰⁴⁴ Indicio que claramente se vincula con el tercero de los requisitos que se verá.

¹⁰⁴⁵ *Vid.*, v. *gr.*, el caso alemán *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 29.11.1907 — V 709/07.

¹⁰⁴⁶ *Vid.*, v. *gr.*, el caso austriaco *ÖOGH*, 26.01.2021 — 4 Ob 188/20f.

¹⁰⁴⁷ *Vid.*, v. *gr.*, el caso estadounidense *In re Union Pacific R. Co.*, 294 S.W.3d 589 (Tex. 2009).

También se puede establecer una serie de informaciones que, en general, pueden considerarse fácilmente accesibles. Así, por ejemplo, aquellas que sean deducibles o apreciables de una simple comprobación visual o de la mera observación, que no podrían ser consideradas secretos empresariales porque no implicarían ningún tipo de esfuerzo en su acceso¹⁰⁴⁸.

Con todo, en principio, si la información es de fácil acceso para un competidor medio, razonablemente parece que el titular del secreto empresarial no dedicó mucho tiempo o esfuerzo en recopilar o desarrollar la información y, por lo tanto, no hay una información que realmente sea secreta y que no se pueda obtener de otras fuentes lícitas¹⁰⁴⁹.

UNA TESIS MINORITARIA. Frente a la tesis mayoritaria, se ha desarrollado¹⁰⁵⁰ otra en la que para calificar la facilidad del acceso se valoran tres puntos de vista diferentes, el material, el intelectual y el legal:

- (i) Materialmente, una información será fácilmente accesible cuando la información esté divulgada y el competidor tenga conocimiento y acceso a las fuentes que permiten acceder a ella.
- (ii) Intelectualmente, una información será fácilmente accesible cuando pueda ser deducida sin excesivos esfuerzos, es decir, cuando se pueda apreciar de forma inteligible por los terceros.
- (iii) Legalmente, una información será fácilmente accesible cuando no haya una obligación de mantener la confidencialidad¹⁰⁵¹ o haya una obligación legal de divulgar la información secreta.

Realmente, esta tesis no es tan diferente de la mayoritaria, solo que analiza de una manera más estructurada la posibilidad de que la información sea fácilmente accesible.

RECAPITULACIÓN. Para saber si se trata de una información secreta es necesario poder conocer cuánto esfuerzo, dinero, tiempo o recursos invertiría un competidor para acceder a ella de manera lícita. Es un criterio indeterminado y que puede crear una cierta inseguridad: ¿cómo puede determinar el titular de la información qué costes le supondrían a un competidor acceder a su información? Lo más probable es que, antes de que suceda una apropiación, el titular del

¹⁰⁴⁸ Más cuestionable, en cambio, es si se puede admitir como secreto empresarial aquello que es deducible del estado de la técnica. En principio, para ser protegido como secreto empresarial, no se exige que sea una información novedosa. Por ello, aquello que sea deducible del estado de la técnica será protegible siempre que la deducción no sea sencilla, sino que requiera de grandes esfuerzos. En el mismo sentido, DESSEMONTET (2016). En contra de ello, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 130).

¹⁰⁴⁹ *Vid. Hollingsworth Solderless Terminal v. Turley*, 622 F.2d 1324 (9th Cir. 1980).

¹⁰⁵⁰ CASSIERS y STROWEL (2017, p. 104). En España es seguido por RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 129 y ss.).

¹⁰⁵¹ En esta ocasión no nos detenemos en el estudio de la confidencialidad. La confidencialidad, a través de su contractualización o a través de las obligaciones legales existentes, es fundamental y se relaciona claramente con los secretos empresariales. Desde el momento mismo en que el secreto empresarial es compartido con otra persona, es necesario contar con algún mecanismo que establezca tal confidencialidad como medida de protección del secreto empresarial. Esta cuestión, aunque en relación con la compraventa de empresas, tuve oportunidad de desarrollarla en otra ocasión a la que me remito por si el lector estuviera interesado en ello: MURUAGA HERRERO (2024A, *passim*).

secreto nunca se haya planteado cuán costoso podía ser acceder a su información y solo realizará este planteamiento cuando ya se haya producido la violación, pues en ese momento es cuando el secreto empresarial realmente será definido.

Al final, este criterio tiene dos consecuencias. Por un lado, que, cuando el titular no tenga muy claro si esta información sería fácilmente accesible por medios lícitos, se produzca un efecto desincentivador en las medidas de protección de la información, ya que si no tiene claro si sería fácilmente accesible, ¿para qué va a invertir en medidas de protección?¹⁰⁵² Por otro lado, que esta determinación no se realizará hasta que se haya producido la violación del secreto; mientras tanto, el titular habrá podido disfrutar de la protección del régimen jurídico de los secretos empresariales. Ante un criterio tan indefinido como el de la facilidad del acceso, hasta que se produzca la violación, todo titular puede defender que su información no es fácilmente accesible y disfrutar de las ventajas que le otorga ser titular de un derecho de propiedad intelectual. Estamos, en definitiva, ante un requisito casuístico y que es incapaz de ser valorado apriorísticamente.

3.3. Los círculos habituales

El conocimiento general y la fácil accesibilidad deben valorarse únicamente respecto de «las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión»¹⁰⁵³. Este concepto, totalmente indeterminado¹⁰⁵⁴, exige un esfuerzo por comprender qué personas son las que podrán, en definitiva, negar el carácter secreto de la información por conocerla o por resultarle fácilmente accesible¹⁰⁵⁵. La incógnita principal, por tanto, en este sentido, es deslindar qué se debe entender por tales círculos. Ahora bien, debe procurarse la construcción de un estándar objetivo y normativo¹⁰⁵⁶.

Estos círculos incluirían a todas las personas que, directa o indirectamente, se verán involucradas, tanto por sus actuaciones como por sus intereses, en el sector afectado por la información secreta. O dicho de otro modo: estarán integrados por todas aquellas personas cuyo desconocimiento de la información determina que la información tenga un valor empresarial¹⁰⁵⁷. Se trata, en definitiva, de un estándar subjetivo, que podría ser calificado de

¹⁰⁵² En un sentido similar, *vid.* RISCH (2007, pp. 54 y ss.).

¹⁰⁵³ Criterio que ya se seguía bajo la anterior regulación, a pesar de que no se preveía expresamente. *Vid.*, v. *gr.*, SUÑOL LUCEA (2009, p. 136) y MASSAGUER FUENTE (1999).

¹⁰⁵⁴ Concepto que ha sido criticado precisamente por ello por APLIN (2014, p. 262).

¹⁰⁵⁵ Un problema de este concepto es que no ha sido transpuesto en todos los ordenamientos jurídicos de un modo similar. Así, en Francia se ha establecido que no debe ser generalmente conocido y fácilmente accesible «*pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité*»; mientras que en Italia se dispone que no debe ser generalmente conocido y fácilmente accesible «*agli esperti ed agli operatori del settore*». Las diferencias son claras, pero, al tratarse de un concepto que podría calificarse de propio del Derecho europeo, deberá interpretarse de un modo uniforme y, si no se realizara de tal modo, la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería solventar las posibles discrepancias.

¹⁰⁵⁶ H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

¹⁰⁵⁷ Generalmente, se ha equiparado con los competidores. *Vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 139).

*tertium genus*¹⁰⁵⁸ entre el usuario informado del diseño industrial¹⁰⁵⁹ y el experto del Derecho de patentes¹⁰⁶⁰. Así, se ha sostenido que se trata de un «operador medio del sector concernido» que «tiene un conocimiento general de experto», aunque sin alcanzar todo el conocimiento que sea público, «y que tiene un dominio experto, pero no absoluto, de las fuentes de información y conocimiento»¹⁰⁶¹. En este mismo sentido, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de septiembre de 2019, se señaló —aunque fuera bajo el anterior régimen jurídico, sus apreciaciones siguen estando vigentes— que las personas de dichos círculos serían «tratándose de una información técnica, [...] técnicos que trabajen en el campo relativo a dicha información, ya que son los círculos en los que normalmente se utiliza dicho tipo de información»¹⁰⁶². No se debe valorar desde la perspectiva concreta del posible sujeto, sino tomar como punto de partida un competidor medio para evitar posibles distorsiones en cuanto a su alcance concreto, pues si el competidor es un recién entrado en el sector con pocos recursos, cualquier intento de acceder a la información le resultará más costoso, mientras que a un competidor establecido, con grandes recursos, el acceso le resultará más sencillo. Para evitar, por tanto, esas posibles distorsiones, aun cuando ello no sea una propuesta fidedigna de la realidad, se toma un competidor medio.

Por tanto, el círculo estará formado, por lo general, por los competidores¹⁰⁶³ del mercado relevante y no de cualquier mercado¹⁰⁶⁴. Este matiz es importante porque la información podrá seguir siendo secreta, aunque en otro sector esa información sea conocida y utilizada para otros fines concretos. Piénsese en el ejemplo por antonomasia de los secretos empresariales, la *Coca-Cola*, un refresco que en su origen fue concebido como un medicamento con efectos estimulantes y para los dolores de cabeza. Si su receta —totalmente secreta— fuera conocida en el sector farmacéutico, no impediría que siguiera siendo secreta en el sector de los refrigerios. Otro aspecto importante es que no importa que el competidor sea actual o potencial,

¹⁰⁵⁸ GUILLÉN MONGE (2020) u OHLY (2019, p. 443).

¹⁰⁵⁹ Sobre este concepto, *vid.* VIGUERA REVUELTA (2024, pp. 41-47).

¹⁰⁶⁰ Sobre este término en el Derecho de patentes, *vid.* MERINO BAYLOS (2015).

¹⁰⁶¹ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54).

¹⁰⁶² SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731). Y continúa afirmando que «[e]n materia de patentes, en orden a valorar la novedad o actividad inventiva de alguna de sus reivindicaciones, se parte de la base de que el arquetipo de “experto medio” tiene conocimiento de todos los documentos que forman parte del estado de la técnica. Por el contrario, en el caso de los secretos industriales, será necesario que se pruebe que la información confidencial no formaba parte del conocimiento común de dichos usuarios habituales o que no era fácilmente accesible para estos».

¹⁰⁶³ Aunque en ocasiones pueda no limitarse únicamente a los competidores, pues, como expresa RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 136), hay sectores en los que se debería tener en cuenta no solo el conocimiento o la accesibilidad de los competidores directos, sino también el de otros agentes del mercado que, sin competir, pueden influir en las actividades económicas que lleve a cabo el titular del secreto empresarial.

¹⁰⁶⁴ Sobre ello, *vid.* M. EVANS (2014, *passim*). No obstante, se ha de tener en cuenta que el titular de un secreto empresarial no solamente puede serlo una empresa, sino que investigadores y universidades también pueden serlo. En estos casos, aunque no participen activamente en el mercado, deberá entenderse que el mercado relevante será aquel en el que la investigación mantenida como secreto empresarial tenga una relación, principalmente, por ser una información aplicable a tal sector. Ahora bien, en este caso, el conocimiento no deberá valorarse únicamente respecto de los competidores de tal mercado, sino también respecto de los centros de investigación e investigadores del mismo sector.

pues siempre ese competidor potencial tendrá un interés en el secreto y, por tanto, su valor residirá precisamente en que ni los competidores actuales ni potenciales lo conozcan¹⁰⁶⁵.

En resumen, para valorar el carácter secreto se tomará el punto de vista de un competidor medio del mismo sector, sea actual o potencial. Esta inconcreción es igualmente ventajosa para la tesis que aquí se defiende, no solo porque se adapta a las concretas características del sector en que se desarrolla, sino porque, al no concretarse *ex ante*, el efecto limitador se desvanece y solo volverá a aparecer una vez producida la posible violación y, mientras tanto, el secreto empresarial podrá disfrutar de todas las ventajas.

REFLEXIÓN FINAL EN TORNO A LA PRUEBA. Desde una perspectiva práctica, lo que importa es poder probar que la información empresarial no es fácilmente accesible —ni generalmente conocida— para las personas que integran los círculos en los que habitualmente se emplea la información secreta. ¿Cómo probarlo? Lo más factible es a través de una prueba pericial en la que un experto en la materia determine cuán accesible puede ser la información secreta en ese concreto sector. Se trata de que pueda acreditar de manera aproximada que en un determinado sector de un determinado territorio la información tratada como secreto es realmente difícil de obtener. ¿Es el único medio de prueba? No; pero sí que es el más efectivo.

4. El valor empresarial

El segundo requisito, tras el carácter secreto de la información, está estrechamente vinculado con el primero, pues se establece que la información debe «tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto»¹⁰⁶⁶. Se trata de un requisito que plantea más dudas que soluciones, desde qué debe entenderse por «valor» hasta si se puede sostener que es un requisito independiente del carácter secreto de la información. Ni la Ley de Secretos Empresariales, ni la Directiva comunitaria, ni el Acuerdo ADPIC, ni la UTSA solucionan en absoluto las incógnitas que plantea este requisito. Antes de analizar la cuestión que consideramos fundamental, es decir, la relación entre el valor y el carácter secreto —cuya conclusión ya avanzamos: el valor empresarial no es un requisito, aunque así venga establecido en la normativa, sino una mera consecuencia del carácter secreto; una información será un secreto empresarial, principalmente, por la voluntad de su titular—, conviene adentrarse en varios de los elementos que configuran este valor.

¹⁰⁶⁵ En el mismo sentido, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 79 y 80) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 129 y ss.). En contra de incluir a los potenciales se posicionan CASSIERS y STROWEL (2017, p. 104).

¹⁰⁶⁶ En la Directiva comunitaria se utiliza el término «valor comercial». La distinción entiendo que no tiene ninguna repercusión, pues en la norma española se ha optado por denominar, por los motivos que ya se indicaron, «secreto empresarial» a lo que en la norma europea se denomina «secreto comercial», teniendo el mismo alcance. Por ello, por coherencia, se utiliza el término «valor empresarial».

4.1. Del valor empresarial real o potencial

4.1.1. De lo empresarial

¿Qué significa «valor empresarial»? Esta es la primera cuestión que surge inmediatamente al analizar este requisito. Tradicionalmente, se ha afirmado que el valor empresarial «consiste en la ventaja competitiva de que va a disfrutar el titular frente a sus competidores en el mercado»¹⁰⁶⁷; definición que, nuevamente, aunque terminamos acogiéndonos, sustituye un término poco claro —«valor empresarial»— por otro menos claro —«ventaja competitiva»—, lo cual implica que deba averiguarse igualmente en qué consiste esa supuesta ventaja¹⁰⁶⁸, habiéndose señalado que se entenderá cumplido este requisito siempre que la información secreta pueda servir a su titular para tener una expectativa objetiva de ganancia¹⁰⁶⁹.

Sin embargo, entiendo que sería más adecuado perfilar esta ventaja a través de los recursos que habitualmente se emplean en una empresa: dinero, tiempo y esfuerzo.

Una información tendrá valor empresarial cuando su conocimiento contribuya, comparativamente con el que no la posee, a obtener más recursos o a reducir los costes, ya fueran dinerarios o temporales; es decir, los posibles beneficios que gane o que pueda ganar y los costes en que un competidor debería incurrir para poder igualarle empresarialmente¹⁰⁷⁰. Esa es la forma en la que debe ser entendida esa supuesta ventaja competitiva. Pero siempre analizada a través de los concretos sujetos que la poseen, es decir, sin objetivarla, pues lo que para uno puede tener una indudable ventaja competitiva, para otro no lo será¹⁰⁷¹. Además, este

¹⁰⁶⁷ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153). En el mismo sentido, LLOPIS NADAL (2020, p. 168). En cambio, por ejemplo, GALÁN CORONA (2011A, pp. 358 y ss.) ha optado por definirlo desde la perspectiva contraria, es decir, que se considera que tiene valor empresarial cuando la divulgación le causaría un perjuicio.

¹⁰⁶⁸ No son los únicos términos que se vienen utilizando. Así, por ejemplo, se ha hablado de «valor estratégico» [STSJ Canarias, contencioso, de 30 de junio de 2022 (ECLI:ES:TSJICAN:2022:2173)] o de «ventaja o rentabilidad económica» [AAP Tarragona, penal, de 2 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APT:2024:293A)].

¹⁰⁶⁹ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 99). En la SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340), recordando jurisprudencia anterior, se indicó que «puede afirmarse que la normativa protectora del secreto empresarial trata de proteger el interés económico que el secreto encierra para la empresa, cuyo descubrimiento puede aumentar la capacidad competitiva de los rivales o disminuir la propia capacidad». También se ha desarrollado de este modo en parte de la jurisprudencia estadounidense. *V. gr., vid. MH Sub I LLC. v. Muehler*, 2024 N. Y. Slip Op. 31827 (N. Y. Sup. Ct. 2024); *Apple Inc. v. Rivos, Inc.*, 5:22-cv-02637-EJD (N. D. Cal. Aug. 11, 2023); o *Box v. J. B. Hunt Transp., Inc.*, 2017 Ark. App. 605 (Ark. Ct. App. 2017). No es la única interpretación del requisito. En Estados Unidos, en ocasiones se ha interpretado que, para determinar el valor del secreto [*vid. JOHNSON* (2010, pp. 545 y ss.)], habría que atender al esfuerzo y al gasto invertido en desarrollar la información [*vid., v. gr., Traverse Therapy Servs v. Sadler-Bridges Wellness Grp.*, No. C23-1239 (W. D. Wash. Apr. 19, 2024); o *Inteum Co. v. Nat'l Univ. of Sing.*, 371 F.Supp.3d 864 (W. D. Wash. 2019)]. Ahora bien, este criterio plantea varios problemas. En primer lugar, no se establece en ningún momento en las resoluciones judiciales cuál será el valor mínimo de la inversión para considerar que es secreto. Y, en segundo lugar, no hay ninguna relación entre el valor de la información y el valor de la inversión —una inversión puede ser muy cara y el resultado, es decir, la información, tener muy poco valor—.

¹⁰⁷⁰ En un sentido similar, *vid. SUÑOL LUCEA* (2009, p. 142).

¹⁰⁷¹ CARBAJO CASCÓN (2014, p. 1538). En idéntico sentido, *vid. SJMercantil*, núm. 7, Barcelona, de 6 de marzo de 2014 (ECLI:ES:JMB:2014:4087). MASSAGUER FUENTES (1999) indicaba que «no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos (en relación con la generalidad) sino en términos relativos o particulares, en atención a las estrategias y actuaciones que en particular permite realizar a su titular, y que sus competidores (actuales o potenciales) no pueden realizar ni prevenir o neutralizar por anticipado o mediante una reacción inmediata (o sencillamente:

concreto valor empresarial deberá darse en todo caso en relación con alguna de las esferas de la empresa, entendidas en el sentido amplio que se vio al tratar el alcance de este concreto término¹⁰⁷².

4.1.2. Sobre el valor real o potencial

VALOR REAL O POTENCIAL. Ni la Directiva comunitaria, ni el Acuerdo ADPIC incluyen la referencia al valor real o potencial. En cambio, la Ley de Secretos Empresariales sí que lo menciona expresamente, alineándose con la UTSA. No obstante, no debe entenderse que sea una desviación del texto comunitario, pues en el considerando decimocuarto de la Directiva se recoge expresamente que la información debe «tener valor, ya sea real o potencial», elemento que, por tanto, deberá utilizarse para interpretar el término genérico, sin especificación, utilizado posteriormente para definir el valor en el artículo 2 de la Directiva comunitaria¹⁰⁷³.

Esta inclusión expresa determina que no es necesario que la información tenga un uso y valor empresarial en el momento, sino que es suficiente con que pueda tener un valor en una hipotética situación futura; es decir, puede recibir la protección del régimen establecido, aunque el producto que contenga el secreto empresarial no esté listo para salir al mercado o el propio mercado no esté listo para recibir un producto que contenga el secreto o ni tan siquiera se haya pensado en colocarlo en el mercado. Este valor potencial es, por ejemplo, lo que permite que se puedan proteger los datos en su conjunto sin que estén procesados, ya que, aunque no tengan un valor real en el momento actual, sí que pueden tenerlo en el futuro una vez estén procesados y estructurados¹⁰⁷⁴. Sin embargo, ello plantea la cuestión de que potencialmente cualquier información puede tener un valor en el futuro. Por lo tanto, se trata de una expresión que, en realidad, hace más difuso el posible objeto de los secretos empresariales, en línea con la tesis que aquí se ha defendido. Además, es importante tener en cuenta que el análisis del valor, en todo caso, deberá realizarse desde la perspectiva de un tercero, es decir, no importa que tenga valor para el titular del secreto empresarial, sino que debe tener valor para un tercero ajeno —normalmente, un competidor—¹⁰⁷⁵.

desconocen que no han de preocuparse por ellas) [... es decir] la consideración de secreto empresarial no depende de lo más o menos valiosa que pueda resultar la información en términos absolutos, esto es, por comparación con los conocimientos de que en efecto disponen o a que pueden acceder libremente los competidores, o lo que es lo mismo con independencia de que el hecho de disponer de la información correspondiente efectivamente coloque a los competidores en una mejor posición de la que ocupan cuando carecen de ella».

¹⁰⁷² En efecto. Es imprescindible que el secreto, para comprobar su valor, sea susceptible de ser aplicado o utilizado en las áreas concretas de la empresa, ya sea a nivel productivo, organizativo o comercial, entre otras. En el mismo sentido, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023A, p. 558), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140-141), MASSAGUER FUENTES (1999) y PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 344 y ss.).

¹⁰⁷³ Ya bajo el anterior régimen defendía este alcance parte de la doctrina. *Vid.*, v. *gr.*, MASSAGUER FUENTES (1999). En contra de incluir el valor potencial, en relación con el Acuerdo ADPIC, *vid.* C. M. CORREA (2020, pp. 369-374).

¹⁰⁷⁴ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 56).

¹⁰⁷⁵ En este sentido, *vid.* el caso estadounidense *Cy Wakeman, Inc. v. Nicole Price Consulting, LLC*, 284 F.Supp.3d 985 (D. Neb. 2018).

Se ha de tener en cuenta que no se puede equiparar este valor con el «valor de mercado»¹⁰⁷⁶, pues precisamente en el considerando octavo de la Directiva de Secretos Empresariales parece que el valor de mercado es solo una de las opciones disponibles para interpretar el valor, ya que gran cantidad de informaciones, por sus particulares características, no lo tendrán.

INFORMACIÓN DE ESCASA IMPORTANCIA. No se impone ningún umbral relativo a la cantidad de valor que es necesario para entender que una información tiene un valor real o potencial¹⁰⁷⁷; no se ofrece realmente ninguna orientación sobre ello. El único criterio que, quizá, se pueda tener en cuenta como orientador es la referencia que se contiene en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales —en idéntico sentido, también en el considerando decimocuarto de la Directiva comunitaria— donde se dispone que la «definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia», aunque sin precisar qué determina que una información tenga escasa importancia¹⁰⁷⁸. Al final, parece que el nivel de valor admitido es bajísimo, suficiente como para querer protegerlo o, como se afirma en la jurisprudencia estadounidense, que la ventaja que otorgue el secreto «sea más que trivial»¹⁰⁷⁹. Por lo tanto, se incluirá cualquier información que tenga un valor por mínimo que sea. Volveremos, no obstante, sobre esta cuestión en el siguiente subapartado.

INFORMACIÓN NEGATIVA. Una consecuencia de que no exija un valor real actual es que se puede admitir la protección de la información negativa, es decir, la protección de aquellas informaciones que son demostrativas de lo que es incorrecto o que son resultado de investigaciones erróneas. Lo mencionamos en este punto para que no haya duda de su admisión, pues en otras épocas ha sido objeto de discusión. Pero, en realidad, no debiera plantear ningún problema, pues la información negativa puede cumplir todos los requisitos que se han ido exponiendo —y se expondrán— del mismo modo que cualquier información positiva. La información negativa precisamente implica que se conoce que una determinada vía no da ningún resultado y que, por lo tanto, se está más cerca todavía del resultado correcto o ya se ha llegado a él. En cambio, el competidor que pretenda llegar al resultado final desconoce el resultado erróneo de algunas de las posibilidades existentes, lo que implica que el titular de la información tiene una ventaja empresarial frente a los otros —ya sea temporal, ya sea económica—¹⁰⁸⁰.

¹⁰⁷⁶ Aunque sea posible entenderlo de ese modo, como se realizó en la SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167).

¹⁰⁷⁷ En el mismo sentido, también, *vid.* QUINTO y SINGER (2009, p. 19).

¹⁰⁷⁸ En la versión en castellano de la Directiva se utiliza dicha expresión que, quizá, no es la más adecuada, a la vista de que en la versión en inglés se emplea el término «*trivial information*».

¹⁰⁷⁹ Entre otras, *vid.* *UHLIG LLC v. CoreLogic Sols.*, No. 21-2543 DDC (D. Kan. Jun. 6, 2024); *Chung v. Intellectsoft Grp. Corp.*, No. 21-cv-03074-JST (N. D. Cal. Feb. 12, 2024); o *Rayner v. N. Y. State Dep't of Corr. & Cmty. Supervision*, 81 Misc. 3d 281 (N. Y. Sup. Ct. 2023). En un sentido similar, *vid.* SOUSA E SILVA (2014, pp. 929 y 930), quien entiende que el requisito del valor es un requisito de mínimos, es decir, que con un mínimo valor se entenderá cumplido. Igualmente, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2).

¹⁰⁸⁰ Por todos, *vid.* POOLEY (1985, *passim*). En la jurisprudencia estadounidense, *vid.* *Trinseo v. Harper*, No. 4:20-CV-0478 (S. D. Tex. Dec. 12, 2023). Sobre ello, desde una perspectiva negativa, *vid.* FERZACCA (2020, *passim*) y GRAVES (2007B, *passim*). No obstante los argumentos que utilizan, i. impide la movilidad de los trabajadores, ii. impide el desarrollo de nuevos conocimientos y iii. impide su comercialización, son argumentos de poca calidad que podrían ser

4.2. La innecesaridad del requisito del valor

DOS TESIS CONTRAPUESTAS. De manera tradicional encontramos dos tesis contrapuestas en torno a la concepción del secreto empresarial y, en concreto, en torno a este requisito del valor: i. la objetiva y ii. la subjetiva.

(i) De acuerdo con la tesis objetiva, defendida por la mayoría de la doctrina española¹⁰⁸¹, para que una información sea protegible como secreto empresarial, es necesario que haya un interés objetivo en el mantenimiento del secreto, no siendo suficiente con la voluntad del titular del secreto empresarial en mantenerla secreta.

(ii) En cambio, la tesis subjetiva propugna que, para considerar secreta una información, no se requiere la existencia de tal valor objetivo, siendo suficiente con que su titular desee conservarla de modo secreto¹⁰⁸².

TOMA DE POSTURA. Aunque la mayoría de la doctrina se decante por defender la autonomía del requisito del valor empresarial de la información, consideramos que se trata de una posición inadecuada.

(I) En Estados Unidos, de cuyo ordenamiento jurídico deriva este requisito, cada vez con mayor frecuencia se afirma que el valor se debe, necesariamente, a su carácter secreto, sin poder proclamar la independencia de este requisito¹⁰⁸³. Y, de este modo, en la jurisprudencia se defiende que la información «debe tener valor económico independiente como resultado de» ser secreta¹⁰⁸⁴ o directamente que su valor secreto debe derivar de «no ser fácilmente [accesible]»¹⁰⁸⁵. Precisamente defienden esta posición conforme a un criterio gramatical de la redacción de sus respectivas normas y por la clara vinculación causal entre el valor económico y el carácter secreto de la información.

(II) Desde una perspectiva práctica, los tribunales también parecen ignorar el análisis del requisito del valor y lo vinculan en la mayoría de los casos de manera directa al carácter secreto,

utilizados igualmente para los secretos positivos —salvo el de la comercialización—. Pero es que, además, no tienen por qué impedir ni la movilidad laboral ni el desarrollo de conocimientos. Si la información negativa forma parte del *skill & knowledge* no secreto del trabajador, entonces podrá utilizar tal conocimiento en un nuevo empleo, pero si no es una habilidad encuadrable en tal categoría, deberá asumir tal condición cuando decida cambiar de empleo. Y la generación de conocimiento está claro que puede limitarse con la protección de la información de este modo, pero es una decisión de política legislativa que no afecta a la misma esfera esencial del secreto empresarial. A favor de incluir el conocimiento negativo como secreto empresarial, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 140), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 56), SAUNDERS y GOLDEN (2018, *passim*) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 145).

¹⁰⁸¹ Entre otros muchos, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 83 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153), ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 92 y ss.), MORÓN LERMA (2002, pp. 54 y 55), MASSAGUER FUENTES (1999), FONT SEGURA (1999, pp. 53 y 54), LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 126), CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 249 y ss.) y GALÁN CORONA (1992, p. 94).

¹⁰⁸² En España, por todos, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 143 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140 y ss.).

¹⁰⁸³ Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 145 y ss.). Con anterioridad, *vid.* KLITZKE (1980, pp. 289 y ss.).

¹⁰⁸⁴ Entre otras, *vid.* *Chmura Economics & Analytics, LLC. v. Lombardo*, No. 3:19-cv-813 (E. D. Va. Jul. 29, 2021); o *Hui Kun LI v. Shuman*, No. 5:14-cv-00030 (W. D. Va. Dec. 9, 2016).

¹⁰⁸⁵ Entre otras, *vid.* *Grassfire LLC v. Laws*, 8:21-cv-2719-WFJ-JSS (M. D. Fla. Dec. 28, 2021); *DePuy Synthes Prods., Inc. v. Veterinary Orthopedic Implants, Inc.*, 990 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2021); o *Mapei Corp. v. J. M. Field Mktg., Inc.*, 295 So. 3d 1193 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).

presuponiendo el valor por ser secreto o negándoselo por ser de conocimiento general¹⁰⁸⁶. No se centran en esa pretendida autonomía del valor empresarial y cuando supuestamente lo analizan utilizan circunloquios para evitar afirmar que lo que sostienen es lo mismo que decir que tiene valor por ser secreto¹⁰⁸⁷.

(III) Desde el análisis económico del Derecho también se puede esgrimir que realmente solo se invertirá en proteger una información —tercer requisito— cuando esta tenga valor, es decir, si no tiene valor, no se protegerá. Por tanto, el requisito del valor de la propia información, desgajado del carácter secreto, ya se tiene en cuenta, en realidad, a la hora de valorar el tercer requisito¹⁰⁸⁸. Como se ha sostenido en la jurisprudencia estadounidense, «las medidas de seguridad cuestan dinero; por lo tanto, un fabricante presumiblemente no incurriría en estos costos si creyera que sus competidores ya conocían la información en cuestión»¹⁰⁸⁹. Incluso se podría traer a colación otra idea: ¿alguien batallaría en los tribunales por un secreto empresarial que carece de todo valor?¹⁰⁹⁰

(IV) Se critica, en general, que no puede dejarse al arbitrio de una persona la decisión de proteger como secreto una información y que por ello se requiere el valor objetivo. De manera general, la mayoría de los derechos de propiedad intelectual —categoría a la que pertenece el secreto empresarial— son constituidos por la voluntad de su titular, sin necesidad de demostrar que hay una razón objetiva para proteger la invención, el diseño industrial o la obra literaria. Si se cumplen los requisitos establecidos, el creador es libre de acogerse, o no, al régimen de protección que se establezca. Del mismo modo que si el titular de una información, que es secreta, entendida como no accesible —y desconocida— para su concreto sector, y respecto de la que ha establecido medidas razonables de protección para mantenerla secreta, es libre de decidir, o no, acogerse al régimen de protección que otorga la normativa¹⁰⁹¹.

¹⁰⁸⁶ *Vid.*, v. *gr.*, SJMercantil, núm. 18, Madrid, de 26 de julio de 2023 (ECLI:ES:JMM:2023:5176) [«desconocido por personas en las que habitualmente se utiliza dicho tipo de información, valor empresarial derivado del mismo»]; o SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244). En el Derecho estadounidense, se ha calculado que, desde el año 1950, menos de un 20% de los casos han analizado el requisito del valor. *Vid.* ALMELING *et al.* (2009).

¹⁰⁸⁷ A modo de ejemplo, en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411), el alto tribunal sostiene lo siguiente: «Esa concreta información, que tenía un valor competitivo, por cuanto abarataba los costes de fabricación, al emplear unas guías estándares (de la marca Accuride), y además hacía más silencioso el mecanismo, era desconocida por Soltec hasta que el Sr. Pedro Antonio se la reveló, lo que le permitió idear y comercializar en muy poco tiempo los monitores motorizados de la serie RET, que incorporaban el mismo sistema de guiado por bolas tal y como había sido ideado y diseñado por el departamento de investigación y desarrollo de Albiral». Si se analiza en profundidad ese pequeño extracto —o la sentencia en su conjunto— se puede observar cómo, a pesar de todo lo que sostiene, realmente ese valor dependía únicamente de ser secreta la información, de ahí que cuando es apropiada por otro, ese valor desaparezca.

¹⁰⁸⁸ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 155 y 156). En el mismo sentido, VARADARAJAN (2017, p. 375).

¹⁰⁸⁹ *Vid.* *Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (1986). Más recientemente, *vid.* *Univ. Of Tenn. Research Found. v. Caelum Biosciences, Inc.*, No. 3:19-cv-508-CEA-DCP (E. D. Tenn. Jun. 28, 2024).

¹⁰⁹⁰ KITCH (1980, p. 697).

¹⁰⁹¹ En el sentido contrario, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 96-98). Este autor, además, afirma que no es posible negar el requisito objetivo desde el momento en que, para evitar arbitrariedades de los titulares de secretos empresariales, se acude a la prohibición de abuso del derecho o a los deberes de buena fe contractual y se pregunta: «¿qué son estos instrumentos sino cláusulas de cierre del sistema para que el juez arbitre, mediante criterios de valoración objetiva, una solución jurídica a los supuestos de hecho atípicos que puedan plantearse en el tráfico jurídico?».

(V) Bajo el anterior régimen quizá podía defenderse la necesidad de que el requisito del valor fuera autónomo¹⁰⁹², pero el actual texto, a pesar de su estructura tripartita en cuanto a los requisitos, realmente esconde solo dos, en la medida en que vincula el valor empresarial al hecho de ser secreta la información. Y lo cierto es que cualquier información que se mantenga secreta tiene valor, al menos potencial, hasta que sea descubierta, no por su contenido, sino simplemente por el hecho de que es secreta y no se puede acceder a ella para conocerla. Así, el secreto se erige en el presupuesto del valor exigido por la norma y el valor es la simple consecuencia del carácter secreto¹⁰⁹³. Por ello, consideramos acertada —aunque osada por la literalidad de la Directiva— la propuesta alemana de presentar de manera vinculada y en un único requisito el carácter secreto y el valor del secreto.

Con la actual redacción, incluso los autores partidarios de la tesis subjetiva reconocen que «[s]ería posible la fusión de este requisito con el primero, dada la relación causal que explicitan los textos legales y que implica que no hay independencia material entre ambos requisitos»¹⁰⁹⁴, aunque, para no perder su posición, esgrimen que debe seguir siendo autónomo por la estructura de la norma. Esto es: reconocemos que no es un requisito autónomo, pero sigamos defendiendo que lo es. Parece ser que el sentido propio de las palabras —«valor [...] por ser secreto»— no es tan claro como en apariencia lo es. Por supuesto que puede tener la información valor propio, con independencia de su carácter secreto, pero eso no es lo que dice la norma. *De lege ferenda*, que se proponga lo que se estime conveniente, pero *de lege lata* el texto es terminante¹⁰⁹⁵.

Este último argumento es definitivo para aclarar la cuestión. El texto de la norma no deja lugar a dudas. El valor debe ser apreciado únicamente en relación con su carácter secreto y, consecuentemente con ello, el requisito del valor empresarial carece de cualquier función normativa. Es un ornamento que no aporta ningún elemento definitorio al concepto de «secreto empresarial». Con ello no queremos decir que se deban proteger informaciones que carezcan de relevancia. El preámbulo, con su carácter interpretativo, las excluye y la importancia no necesariamente debe analizarse en un requisito autónomo de valor —pues nada se indica en ese sentido—, sino que puede impregnar el conjunto definitorio. De esta suerte, si una

¹⁰⁹² Que tampoco, porque el texto del Acuerdo ADPIC sostiene lo mismo que nuestra norma nacional actual. A favor de la interpretación subjetiva respecto del Acuerdo ADPIC, *vid.* DESSEMONDET (2016).

¹⁰⁹³ SUÑOL LUCEA (2009, p. 143).

¹⁰⁹⁴ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153).

¹⁰⁹⁵ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 97), partidario de la tesis objetiva, considera que el problema de esta argumentación es que se construye erróneamente el concepto de «secreto». Que primero hay que analizar si la información tiene valor y solo posteriormente analizar si es secreta; consecuentemente, solo la información que tenga valor y sea secreta merece protección. Ese argumento presenta, al menos, dos problemas. En primer lugar, que obvia el tenor literal de los cuerpos legales —en aquel momento, el Acuerdo ADPIC, vinculante y autoejecutivo— que ya determina que el valor debe provenir de su carácter secreto. En segundo lugar, parte de una perspectiva penal e intenta hacer que sea la regla general. En Derecho penal puede tener sentido que la información tenga un valor que no sea consecuencia de su carácter secreto, precisamente porque el Derecho penal debe intervenir lo menos posible como principio general y, por lo tanto, solo debe ocuparse de bienes valiosos. Pero este autor, defensor de la autonomía del concepto penal de secreto, para poder esgrimir ese cambio de orden debería analizar las bases, naturaleza, función y finalidad del secreto empresarial desde la perspectiva del Derecho privado, cosa que no realiza. Aventurándose, de este modo, a hacer del Derecho penal y sus circunstancias la regla general, cuando, en todo caso, debería ser algo únicamente excepcional.

información no tiene importancia y es absolutamente trivial, quedará excluida tanto del requisito de secreto como, muy probablemente, del requisito de las medidas razonables. Del segundo, porque el titular del secreto no invertirá en protegerlas si no tienen importancia¹⁰⁹⁶, y del primero, porque, como vimos, si no hay nadie interesado en el secreto —como pasaría si la información no tuviera importancia—, no hay secreto empresarial¹⁰⁹⁷. Al final, toda información mantenida en secreto tiene un valor extra por tal circunstancia, aunque con posterioridad, al ser descubierta, pierda todo su valor o se descubra que jamás lo tuvo; pero el velo de lo arcano convierte en valioso —por el desconocimiento y por el misterio— cualquier información.

RECAPITULACIÓN Y UN APUNTE PROBATORIO. A pesar del tenor literal de la norma, el requisito del valor empresarial, real o potencial, es innecesario y superfluo, no solo porque toda información que se mantenga reservada tiene un plus de valor por tal hecho, sino porque, además, el requisito terminante es el de las medidas razonables, que pasamos a analizar, porque son estas medidas las que determinan que una información se pueda mantener confidencial, evitando que sea accesible a otros sujetos. Si la información no tiene valor o presenta un valor bajísimo, no se van a invertir cantidades de dinero en su protección. Entonces ¿qué necesidad hay de establecer el valor como un requisito adicional? Con todo, para evitar una posible desestimación del caso, a la vista de lo establecido en el artículo 1 LSE, será necesario probar que el secreto empresarial tiene valor, real o potencial. ¿De qué modo se podrá probar? Posiblemente, lo más sencillo sea, otra vez, acudir a un informe pericial¹⁰⁹⁸, en el que se determine qué valor tiene la información y cómo incide el carácter secreto en tal valoración.

5. El establecimiento de medidas razonables

El último requisito de la definición es que el titular del secreto debe haber establecido medidas razonables para mantener el carácter secreto de la información. Un análisis preliminar puede plantear una cuestión y una respuesta definitiva respecto de este requisito: si para hablar de secreto empresarial se requiere que el titular establezca medidas razonables para conservar la información como secreta y si una información no será secreta si es fácilmente accesible, ¿no estamos ante un mismo requisito, dos caras de una misma moneda? O, incluso, ¿no podríamos plantearnos que el secreto empresarial realmente depende únicamente de las medidas razonables de protección? Y la respuesta, probablemente, debe ser afirmativa. ¿Es posible sostener que una información no es fácilmente accesible si no hay medidas razonables de protección para mantener la información oculta? Se podrá esgrimir que este requisito se

¹⁰⁹⁶ En este sentido, *vid.* HALLIGAN (2022), pues el titular del secreto empresarial analizará de manera previa si su información tiene algún valor para invertir en medidas de protección y si no lo tiene —sin ser requisito— no invertirá en el desarrollo de estas medidas de protección, que sí que son requisito.

¹⁰⁹⁷ En cierto modo, como se sostuvo en el caso inglés *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.* [1969] RPC 41 (Ch), «la equidad no debe invocarse para proteger chismes triviales». *Vid.*, también, las reflexiones de BENTLY y SHERMAN (2014, pp. 1000 y ss.) acerca de que rara será la información que, siendo secreta, sea irrelevante.

¹⁰⁹⁸ *Vid. infra* capítulo IV.II.

contempla desde la perspectiva del titular del secreto y que la facilidad en el acceso se valora desde el punto de vista de un competidor medio, pero, al fin y al cabo, estamos ante dos vertientes de una misma realidad: que para hablar de secreto empresarial, lo determinante es la voluntad del titular de la información. No obstante, a pesar de esta aproximación, podemos defender una cierta autonomía entre ambas para evitar la perversión de esta autonomía: la posible conversión de información que no es secreta en un secreto desde el punto de vista jurídico. Es decir, por mucho que se quiera proteger una información, si esta es fácilmente accesible, no habrá secreto empresarial que se precie¹⁰⁹⁹.

Varias son las razones que consideramos que justifican la importancia capital de este requisito:

(i) En la estructura del secreto empresarial y relacionado con la voluntariedad que aquí se proclama, subyace un elemento propio de la diligencia. Solo aquel poseedor de una información secreta que sea diligente —en el mantenimiento del secreto— terminará recibiendo la protección que el ordenamiento jurídico establece. La propia Directiva, en su considerando vigesimotercero, dispone que «[e]n aras de la seguridad jurídica y habida cuenta de que se espera que el poseedor legítimo de un secreto [empresarial] cumpla el deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto». Solo se protegen aquellas informaciones que son secretas como consecuencia de que su titular ha sido diligente en su protección. Por mucho que una información sea valiosa, si su titular la deja, por ejemplo, a la vista de varias personas ajenas a la empresa, difícil será argumentar que se establecieron medidas razonables de protección, pues un elevado número de personas pudo acceder a ella¹¹⁰⁰.

(ii) Además, a la vista de la posición aquí defendida respecto de la indefinición del secreto empresarial, ante su vaguedad general, la única forma de determinar realmente —por un tercero— qué información puede constituir un secreto empresarial es si su titular evidencia que estamos ante un secreto¹¹⁰¹. Dicho de otro modo: si el titular no muestra ninguna precaución protectora con ciertas informaciones, ¿cómo alguien podrá

¹⁰⁹⁹ Y, sobre todo, será una situación que económicamente no será viable. *Vid.*, v. *gr.*, el caso estadounidense *Victor Chem. Works v. Iloff*, 132 N. E. 806 (Ill. 1921). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* R. GARCÍA PÉREZ (2022, pp. 85 y 86).

¹¹⁰⁰ Como se expresó en el caso estadounidense *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), «[s]i Rockwell gastó sólo recursos insignificantes en evitar que sus planos de piezas cayeran en manos de competidores como DEV, ¿por qué la ley, cuya maquinaria está lejos de ser gratuita, se molestaría en proporcionarle a Rockwell un remedio? La información contenida en los planos no podría haber sido de mucho valor si Rockwell no creyera que valía la pena hacer esfuerzos serios para mantener la información en secreto». *Vid.* ALLEY (2021, p. 865), quien afirma que, si una persona no intenta proteger su información en teoría secreta, posiblemente se deba a que no tiene ningún valor por mucho que proclame su confidencialidad. Sobre el abandono de secretos, *vid.* HRDY (2021, pp. 42 y ss.). Ya en la STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143), el alto tribunal indicó que «no se trata, en puridad, de secretos empresariales, pues la información utilizada no es realmente secreta, en términos de utilidad y valor que el sujeto en cuestión (la actora) ha conferido a la información en cuestión, desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla». En definitiva, la inacción del titular implica que no encaje en el concepto de «secreto empresarial».

¹¹⁰¹ En este sentido, *vid.* R. GARCÍA PÉREZ (2022, p. 84). En un sentido similar, *vid.* VARADARAJAN (2017, p. 384).

saber que se trata de un secreto empresarial?¹¹⁰² Esta, posiblemente, sea la clave de la detección de qué informaciones son secretos empresariales, lo cual se vincula con sus funciones, tal y como se ha visto en el primer capítulo¹¹⁰³.

¿QUÉ SON MEDIDAS RAZONABLES? Por mucho que se afirme que se posee un secreto empresarial, si no se supera el requisito de las medidas razonables, no se estará ante uno. Es difícil poder establecer esta razonabilidad en términos generales, pues se trata, como siempre, de un elemento imbuido de indefinición y sumamente casuístico. Aun así, se podría afirmar que por medidas razonables debemos entender aquellas que, atendidas las circunstancias, en relación con un secreto empresarial concreto, son suficientemente rigurosas como para que un tercero deba utilizar medios ilícitos para poder descubrir nuestra información secreta¹¹⁰⁴. Varias ideas podemos sacar de esta primera conclusión:

(i) No son medidas que puedan aplicarse a toda información, sino que necesariamente hemos de acudir al caso concreto para apreciar esa razonabilidad¹¹⁰⁵. En el artículo 2.1 de la Directiva expresamente se prevé al disponer que la información deberá «haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso» y, aunque esto no se recoge igualmente en la Ley de Secretos Empresariales¹¹⁰⁶, nada impide que deba interpretarse de este modo, desde el momento en que en su preámbulo sí que se establece esa concreta mención y debido a que toda la norma está llena de referencias a este subjetivismo. Al final, hay una serie de factores situacionales que afectan de manera directa a la razonabilidad de las medidas.

(ii) Estas medidas no implican que deba ser imposible descubrir la información secreta, pues solo sería posible, como ya se afirmó, si el secreto únicamente se encuentra en la mente de un sujeto y, aun así, nada es totalmente inquebrantable.

(iii) Lo que se debe realizar es un análisis de costes respecto de la implementación de las diversas medidas de protección y estimar los beneficios que aportarían su establecimiento¹¹⁰⁷. No obstante, no se conocerá realmente si se realizó un análisis correcto hasta que se haya producido la violación del secreto empresarial, pues solo en

¹¹⁰² Piénsese en el siguiente ejemplo, aunque sea sumamente sencillo: si una persona cuenta a otra una información, si no dice nada sobre su confidencialidad, ¿cómo sabe el receptor de la información que esta es secreta? No se puede exigir a ninguna persona que mantenga como secreta una información si previamente no se le ha informado de tal carácter confidencial —salvo que tácitamente se deba entender en tal sentido—. En este sentido, *vid.* el caso estadounidense *Dynamic Research Corp. v. Analytic Services Corp.* 9 Mass. App. Ct. 254 (Mass. App. Ct. 1980).

¹¹⁰³ *Vid. supra* capítulo I.III.

¹¹⁰⁴ Definición adaptada de la propuesta por SLABY, CHAPMAN y O'HARA (1989, p. 324).

¹¹⁰⁵ *Vid.*, v. *gr.*, el caso estadounidense *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton*, 361 Mass. 835 (Mass. 1972). Así ha sido defendido también por la doctrina. Entre otros, *vid.* BONE (2011, pp. 46 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 179 y ss.).

¹¹⁰⁶ Omisión criticada, por ejemplo, por GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153).

¹¹⁰⁷ Se ha propuesto, también, que la razonabilidad deba ser evaluada conforme a los esfuerzos invertidos para su protección —generalmente, económicos—. No obstante, esta posición presenta un indudable problema, puesto que no hay una equiparación real entre los esfuerzos y la eficacia de la medida que se haya adoptado. Sobre esta postura, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 148 y ss.).

ese momento se estudiará si las medidas adoptadas en el pasado fueron suficientes para lo que ocurrió en la actualidad.

(iv) El análisis que haga el titular del secreto empresarial no debe centrarse en el presente, sino que se trata de medidas proyectadas hacia ese mañana en el que podrá ocurrir la violación del secreto empresarial.

(v) Consecuentemente con ello, las medidas deben estar sujetas a una revisión constante¹¹⁰⁸ para no quedar desactualizadas. Piénsese, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías y la aparición de sofisticadas técnicas de ciberespionaje.

(vi) Es importante que las medidas estén pensadas para proteger la información secreta tanto en el interior de la empresa como en el exterior, pues las posibles apropiaciones pueden surgir tanto de personas ajenas a la empresa como de personas relacionadas directamente con ella¹¹⁰⁹.

LA RAZONABILIDAD. Las medidas que se adopten, como se ha afirmado, deben proteger el secreto empresarial de un modo razonable, es decir, atendiendo al caso concreto y sin que alcancen a todos los esfuerzos concebibles e imaginables o a todos aquellos que hagan imposible cualquier descubrimiento de la información secreta. Eso sí: se deben establecer mirando el futuro, aunque sin que deban abarcar aquellos métodos de espionaje «imprevistos, indetectables o imposibles de prevenir»¹¹¹⁰. Por tanto, las medidas razonables deben reducir las probabilidades de que se produzca una apropiación indebida, aunque esta no se reduzca totalmente a cero. Las medidas deben analizarse objetivamente sin tener en cuenta los deseos del titular del secreto o los restantes requisitos de la información.

Es importante, además, que se tenga en cuenta que estas medidas razonables tienen que ser reales. La voluntad de que la información sea secreta es clave, pero la voluntad debe ir acompañada de algún signo ostensible, es decir, de alguna medida que evidencie tal voluntad. En cierto modo, no solo es necesario querer que sea secreta la información, sino que debe

¹¹⁰⁸ Vid. *Karter v. Pleasant View Gardens, Inc.*, 248 F.Supp.3d 299 (D. Mass. 2017), caso estadounidense en el que se afirmó, recordando jurisprudencia anterior, que «[e]l hecho de que la demandante mantuviera su trabajo para la demandada en privado no es suficiente; la discreción es una característica normal de una relación comercial. En cambio, deben existir medidas afirmativas para preservar el secreto de la información frente a la parte contra la que se presenta la demanda por apropiación indebida [... por lo que] quien afirma que tiene un secreto empresarial debe ejercer una vigilancia eterna. Esto requiere advertencias constantes».

¹¹⁰⁹ Así, por ejemplo, en la SAP Zaragoza, civil, de 24 de junio de 2020 (ECLI:ES:APZ:2020:987), recordando jurisprudencia anterior, afirmó que «es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que pertenece, para lo que habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada caso se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener acceso a esa información) como hacia el interior (disponiendo lo necesario para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber de sigilo)».

¹¹¹⁰ En el caso *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), se afirmó que «[t]al vez se deban construir cercas y techos comunes para mantener alejadas las miradas indiscretas, pero no es necesario exigirle al descubridor de un secreto comercial que se proteja contra los métodos de espionaje imprevistos, indetectables o inevitables que hoy están disponibles».

demostrarse que se quiere mantener como secreta¹¹¹¹; o, lo que es lo mismo, *facta, non verba*. Y, sobre todo, deben ir dirigidas a proteger los secretos empresariales en particular. Una empresa, que posea informaciones secretas, lógica y probablemente tendrá medidas generales de seguridad, pero se necesita contar con medidas específicas para la información confidencial, es decir, debe haber un plus de seguridad para aquellas informaciones que se consideran más valiosas, puesto que si se protege del mismo modo lo confidencial y lo no confidencial, hay un riesgo de dilución de su carácter y de su valor, al menos, aparentemente para los terceros¹¹¹².

Uno de los casos más complicados de gestionar es cuando la información debe ser compartida con terceras personas ajenas a la empresa¹¹¹³. Lo primero de todo, para entender que se ha protegido razonablemente la información confidencial, es comprobar que efectivamente había una necesidad que justificase compartir la información con un tercero, es decir, que legitimara expandir el círculo de personas de confianza¹¹¹⁴. Y, en segundo lugar, esa divulgación a un tercero debe venir acompañada de medidas específicas para conservar el carácter secreto, como puede ser, en particular, la firma de acuerdos de confidencialidad.

EJEMPLOS DE MEDIDAS RAZONABLES. Aunque no se pueda afirmar de manera objetiva que una medida de protección será razonable en todo caso, las siguientes¹¹¹⁵ son algunas de las que los tribunales han estimado razonables¹¹¹⁶:

¹¹¹¹ Ya lo sostenía GÓMEZ SEGADE (1974, p. 227).

¹¹¹² Piénsese que si una empresa establece elevadas medidas de seguridad para acceder a sus oficinas, pero luego en su interior toda la información es tratada de un mismo modo, no hay forma de saber qué informaciones realmente son confidenciales y cuáles no lo son, ya que las medidas externas y generales pueden deberse a múltiples factores no relacionados con el secreto. Así, por ejemplo, en el caso estadounidense *Wilson Certified Foods, Inc. v. Fairbury Food Products, Inc.*, 370 F.Supp. 1081 (D. Neb. 1974), el tribunal indicó que el hecho de que la empresa titular de la información tuviera medidas de seguridad en la entrada de las oficinas que consistían en el registro de todas las personas que entraran no implicaba que se hubieran establecido medidas de protección de la información confidencial, pues precisamente esta información secreta era tratada con las mismas precauciones que cualquier otra información. En un sentido parcialmente coincidente en España, *vid.* SAP Barcelona, civil, de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).

¹¹¹³ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 172 y ss.) distingue dos grupos generales para aplicar las medidas. Por un lado, aquellos a los que voluntariamente se les muestra la información secreta; y, por otro lado, aquellos que ignoran la información, pero que quieren obtenerla.

¹¹¹⁴ Por ejemplo, en el caso estadounidense *RTE Corporation v. Coatings, Inc.*, 267 N.W.2d 226 (1978), se entendió que había una razón para compartir la información secreta con un tercero, ya que este tercero era el único que podía realizar el proceso de fabricación del objeto que contenía la información secreta.

¹¹¹⁵ Habitualmente, la doctrina distingue entre medidas jurídicas y técnicas [*vid.*, v. *gr.*, SUÑOL LUCEA (2009, pp. 159 y ss.)], pero realmente la distinción, dado que los efectos últimos son los mismos, no cumple ninguna función jurídica, más allá de un cierto afán taxonómico. Otros autores [*vid.*, v. *gr.*, GUILLÉN MONGE (2020)] distinguen además un tercer grupo, las medidas organizativas.

¹¹¹⁶ En Estados Unidos se ha producido una cierta discusión entre aquellos que consideran que es posible establecer una serie de factores uniformes que determinen la razonabilidad de las medidas [*vid.*, v. *gr.*, ALMELING *et al.* (2009)], frente a aquellos que consideran que es imposible establecerlo dado el subjetivismo reinante y la enorme casuística [v. *gr.*, MEADE (2012) y BONE (1998)]. Consideramos más adecuada la segunda opinión. Es realmente complicado, salvo optando por fórmulas excesivamente genéricas, que se pueda establecer un test omnicompreensivo de todas las situaciones posibles.

Exigir firmas de acuerdos de confidencialidad¹¹¹⁷; protocolos de custodia¹¹¹⁸; restringir el acceso a áreas sensibles de una empresa¹¹¹⁹ y control de visitantes; segmentación de permisos electrónicos de acceso¹¹²⁰; separación de la empresa en departamentos estancos¹¹²¹; utilización de cámaras acorazadas, cajas fuerte o protección con cerraduras bajo llave¹¹²²; pactos de no competencia¹¹²³; dificultad de las contraseñas¹¹²⁴; destrucción de documentos confidenciales; informar a los trabajadores del carácter secreto de la información¹¹²⁵; marcar como confidenciales los documentos —o los productos— que contengan la información secreta; colocación general de avisos en las zonas en que se trabaje con información secreta¹¹²⁶.

¿CÓMO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MEDIDAS? Dicho de otro modo: ¿cuándo vale la pena establecer medidas razonables de protección? Se trata de una cuestión de costes y beneficios. Las medidas de protección tienen en todo caso un coste —mayor o menor, pero es un coste— que debe asumir el titular de la información secreta. Es una cuestión eminentemente casuística en la que se debe tener en cuenta el valor de la información, su naturaleza y sus concretas características, qué porcentaje de ese valor depende del carácter secreto, qué repercusión económica supone para su titular ser el único poseedor de esa información confidencial, qué coste tiene la implementación de una concreta medida y cómo variará el valor de la información en caso de que un tercero —o una generalidad de personas— pudiera disfrutar de ella, la naturaleza de la industria en el que se desarrolle la información confidencial, circunstancias concretas de la propia empresa —no es lo mismo ser una pequeña empresa que una multinacional—. Dependerá de cada caso, pues no es lo mismo la receta secreta de la *Coca-Cola*, que posiblemente por una serie de cuestiones ajenas al contenido secreto de la fórmula, su revelación tenga una incidencia mínima en su valor o en los beneficios que le reporta, que, por ejemplo, la nueva invención de una empresa tecnológica que, si se descubre,

¹¹¹⁷ En España: SAP Sevilla, civil, de 5 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APSE:2022:2989). En Estados Unidos: *Aircraft Gear Corp. v. Lentsch*, 18 C 50244 (N. D. Ill. Sep. 29, 2022); o *Sentry Data Sys., Inc. v. CVS Health*, 361 F.Supp.3d 1279 (S. D. Fla. 2018).

¹¹¹⁸ En España: SAP Barcelona, civil, de 8 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:15205).

¹¹¹⁹ En Estados Unidos: *Revzip, LLC v. McDonnell*, No. 3:19-cv-191 (W. D. Pa. Apr. 21, 2020).

¹¹²⁰ En España: SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117).

¹¹²¹ En Estados Unidos: *Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc.*, 340 F.Supp. 1385 (N. D. Ill. 1972).

¹¹²² En Estados Unidos: *Refresco Beverages US, Inc. v. Califormulations, LLC*, No. 4:20-CV-181 (CDL) (M. D. Ga. Sep. 22, 2021); o *Exotic Motors v. Zurich Am. Ins. Co.*, 597 S.W.3d 767 (Mo. Ct. App. 2020).

¹¹²³ En España: SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096).

¹¹²⁴ En España, en la SAP Murcia, civil, de 11 de abril de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:1541), se descartó que el uso de contraseñas en ordenadores fuera suficiente. No obstante, a pesar de eso, dependiendo del nivel de las contraseñas, considero que sí que puede ser entendido, según las circunstancias, como razonable.

¹¹²⁵ En Estados Unidos: *Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems, Inc.*, 266 N.W.2d 366 (Minn. App. 1985).

¹¹²⁶ Esta medida presenta una especial importancia siempre que en las instalaciones del titular de la información secreta pueden entrar personas ajenas a él, ya que si se revela inadvertidamente una información que no estaba específicamente marcada como confidencial, expresa o tácitamente, se podrá entender que no se han establecido medidas razonables de protección.

implicaría que una gran cantidad de competidores podrían llevar a cabo el mismo producto novedoso.

Podríamos intentar adaptar la famosa fórmula de Hand, que fue establecida en el caso *United States et al. v. Carroll Towing Co. et al.*¹¹²⁷, mediante la que se puede comprobar si un determinado sujeto ha sido negligente en la causación de un daño¹¹²⁸. Una adaptación sencilla para valorar la razonabilidad de la medida pasaría por llevar a cabo una formulación como la siguiente: B1 es el coste de la medida; P1 es la probabilidad de que se produzca una apropiación del secreto; L1 es la magnitud del daño causado por la apropiación del secreto. Si el coste es menor que el resultado de multiplicar la probabilidad de una apropiación por la magnitud del daño, entonces la medida habría sido razonable. En cambio, si el coste fuera igual o mayor, se podrá entender que la medida no es razonable. Es decir, si $B1 < P1 \times L1$, entonces la medida debería adoptarse por ser razonable, pero si $B1 \geq P1 \times L1$, entonces la medida no sería razonable.

Ahora bien, esta fórmula aquí expresada no termina de mostrar la complejidad que subyace a la valoración de la razonabilidad de la medida y a los costes que ello implica. Como he indicado, hay más variables que podrían ser tomadas en consideración. Así, por ejemplo, habría que valorar el cambio de probabilidades de que se produzca una apropiación indebida con medida o sin medida.

Es decir, si P2 es la probabilidad de que se produzca una apropiación de la información sin la concreta medida, L2 es la magnitud del daño que se producirá, P3 es la probabilidad de que se produzca una apropiación de la información con la concreta medida y B2 es el coste de la medida, podríamos plantear la siguiente fórmula:

(i) Si $B2 < (P2 \times L2) - (P3 \times L2)$, entonces deberá adoptarse la medida.

(ii) Si $B2 \geq (P2 \times L2) - (P3 \times L2)$, entonces no deberá adoptarse la medida.

Frente al criterio aquí defendido, un sector de la doctrina considera que la razonabilidad de las medidas no debe vincularse a su efectividad o a la reducción de las probabilidades. Entienden que se cumplirá el requisito si con las medidas existentes se advierte a los terceros de que la información es confidencial¹¹²⁹. Entendemos que este criterio para analizar la razonabilidad no es del todo correcto. Se parte de que el simple aviso, consciente y recepticio, es suficiente para entender cumplido el requisito, lo que implica reducir a lo mínimo este requisito, al equiparar lo razonable con un mero aviso de la confidencialidad de la información. Una mera declaración de voluntad no puede ser una medida razonable de protección. Se requiere al menos alguna

¹¹²⁷ *United States et al. v. Carroll Towing Co., Inc. et al.*, 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947).

¹¹²⁸ La fórmula contiene tres variables: i. «B», el coste de la precaución omitida para evitar el daño; ii. «P», la probabilidad de que ocurra el daño; y iii. «L», la magnitud del daño. Así, de acuerdo con ella, el daño sería negligente si $B < P \times L$, pero no lo sería si $B \geq P \times L$. Es decir, si el coste de las precauciones omitidas fuera inferior al resultado del producto de la probabilidad de que ocurra el daño y la magnitud del posible daño, entonces el daño será calificado de negligente, mientras que si el coste fuera superior o igual, no se podrá afirmar que fue causado negligentemente.

¹¹²⁹ Entre otros, vid. RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 150 y ss.) y SUÑOL LUCEA (pp. 157 y ss.).

que permita una protección efectiva de la información secreta¹¹³⁰, es decir, que las medidas sean razonables, lo que implica que presenten un grado de adecuación, de efectividad y de suficiencia para proteger la información secreta. Si el titular de un secreto empresarial no establece una protección efectiva de su información a través de medidas específicas, ¿qué protección va a darle el ordenamiento jurídico? Ninguna. Si el titular no actúa, debe entenderse necesariamente que la información ni es valiosa, ni es secreta. En definitiva, una información solo será secreta si su titular puede controlar su difusión, si su titular ha establecido medidas de protección que impidan que sea conocida por los demás.

UNA CUESTIÓN PROBATORIA. Nuevamente, como todos los requisitos analizados, es necesario probar que se han adoptado estas medidas razonables. Una prueba que tampoco está exenta de problemas. La evidencia de que se adoptaron medidas es relativamente sencilla. En cambio, la demostración de que tales medidas fueron razonables es más complicada. Volvemos otra vez a los mismos términos indefinidos: ¿qué es lo razonable? No es tan sencillo probar la razonabilidad de una medida, pero, en mi opinión, deberá acudirse a una fórmula similar a la expresada anteriormente —o a esa misma fórmula—, intentando evidenciar económicamente que se adoptaron las medidas de protección que reducían el riesgo de divulgación, pero sin que llegasen a representar un coste ineficiente.

RECAPITULACIÓN. Con todo, considero que las medidas razonables son el elemento definitivo para poder valorar si estamos ante un secreto empresarial. La voluntad del titular del secreto es fundamental para determinar que existe un secreto empresarial, pues si no adopta medidas razonables de protección, difícilmente se podrá argumentar que estamos ante una información que no es fácilmente accesible y que tiene un valor. Todo pasa, al final, por la adopción de medidas razonables de protección. Todo ello desemboca a su vez en lo ya sostenido aquí en multitud de ocasiones: el secreto empresarial abarca cualquier tipo de información, es un cajón de sastre en el que puede caber todo lo que no tiene cabida en las restantes categorías de propiedad intelectual. Los requisitos analizados que componen la definición legal inciden en esa misma idea. Ninguno es una barrera que excluya realmente a un tipo de información o conocimiento. Todo lo contrario. Están diseñados de forma tan vaga que permiten que sean cumplidos por cualquier información; incluso difícilmente podría sostenerse que son requisitos de entrada a esta categoría, pues no dejan de ser pequeños matices que, en la mayoría de los casos, dependen del propio titular de la información.

No es un concepto que responda científicamente a las funciones del secreto empresarial, a sus finalidades o a sus fundamentos. Se ha desarrollado de manera errática durante doscientos años. Aun así ha conseguido sortear todos los obstáculos que le han salido al paso hasta llegar a una categoría jurídica que, aprovechando todos sus defectos, le dota de una enorme trascendencia práctica, pues nada se le queda obsoleto, ya que en su generalidad todo es posible que encuadre. Su concepto es, sin duda alguna, uno de los errores más afortunados de la historia jurídica de los bienes inmateriales y de la competencia.

¹¹³⁰ En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 57) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 232-234).

En definitiva, su concepto muestra la dualidad a la que tantas veces he hecho referencia. El secreto empresarial es una institución del mercado y de la competencia que, funcionalmente, se ha aproximado a la propiedad intelectual. En el concepto, tal y como está construido, vemos notas de una disciplina y de otra. El concepto de «secreto empresarial» muestra la herencia de su origen regulatorio a través del Derecho penal y del Derecho de la competencia, por ejemplo, a través del estudio de las medidas razonables de seguridad —elemento terminante para saber si una información es, o no, secreto empresarial—; y, simultáneamente, evidencia su aproximación a la propiedad intelectual, por ejemplo, a través del intento demarcatorio con el que se inicia la definición legal. El concepto, en efecto, se empezó a construir en un momento histórico en el que únicamente preocupaba la forma de reaccionar frente a la apropiación de un tercero —no se buscaba nada más—. En cambio, de manera paulatina, las preocupaciones de los agentes del mercado —y del legislador— fueron variando y se buscó, igualmente, la atribución positiva del aprovechamiento económico sobre el secreto inmaterial, lo que conllevó que el concepto, sin perder su esencia, se acercase a esa facultad atributiva.

No solo eso. El concepto de «secreto empresarial», que se ha ido construyendo durante más de un siglo, en diferentes planos legislativos y territoriales, ha ido buscando el lugar que le corresponde en el entramado jurídico. Por un lado, como institución de la competencia, no puede constreñir restrictivamente y *ex ante* qué informaciones merecen, o no, la reacción del ordenamiento jurídico; razón por la que se adopta un concepto tan amplio, ya que se puede actuar deslealmente en el mercado con cualquier información —sea la que sea—. Por otro lado, por su aproximación a la propiedad intelectual, se ha buscado que su objeto sea coincidente con la función que se le ha atribuido, la de ser una suerte de cajón de sastre, que permita dotar de protección a todas aquellas informaciones empresariales que no tienen cabida en ningún otro derecho tuitivo. Es decir, por la imprecisión y heterogeneidad de su contenido —o de su pretendido contenido—, solo con una definición tan vaga y genérica se podía llegar a cumplir las funciones que se le atribuyen. A fin de cuentas, la definición, con sus perfiles propios, no hace otra cosa que recordarnos que estamos ante una institución que se encuentra entre el derecho de propiedad —intelectual— y la competencia desleal.

CAPÍTULO III: LA FACULTAD ATRIBUTIVA. EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL SECRETO EMPRESARIAL

I. EN TORNO A LA TITULARIDAD DE UN SECRETO EMPRESARIAL.- 1. La titularidad de un secreto empresarial.- 1.1. La condición de titular de un secreto empresarial.- 1.1.1. La disyuntiva entre ser titular o poseedor de un secreto empresarial.- 1.1.2. El factor subjetivo.- 1.2. Control legítimo de un secreto empresarial.- 1.2.1. El control del secreto.- 1.2.2. La legitimidad del control.- 2. La cotitularidad.- 2.1. La comunidad sobre el secreto empresarial.- 2.1.1. El régimen supletorio.- 2.1.2. Entre la comunidad y la sociedad.- 2.2. La concurrencia de titularidades. Los supuestos de ingeniería inversa y descubrimiento independiente.- **II. LA TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL Y SU VIRTUALIDAD PARA SER OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS.-** 1. La transmisibilidad como causa o consecuencia de su naturaleza jurídica.- 1.1. Formas de transmitir un secreto empresarial.- 1.1.1. La aplicación del artículo 609 CC.- 1.1.2. Formas de transmitir un secreto empresarial.- 1.1.3. Ausencia de requisitos formales.- 1.2. La constitución de derechos sobre el secreto empresarial.- 1.3. Régimen de responsabilidad del transmitente.- 1.4. El contenido transmisible del secreto empresarial.- 2. Limitaciones derivadas del Derecho de la competencia.- 2.1. La defensa de la competencia como límite en el ejercicio y transmisión de los secretos empresariales.- 2.1.1. Conductas colusorias y abuso de posición de dominio.- 2.1.2. La concentración económica.- 2.2. Los acuerdos de transferencia tecnológica y el artículo 101 TFUE.- **III. LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL.-** 1. De sus conceptos y caracteres y de su naturaleza jurídica.- 1.1. Su conceptualización y caracteres.- 1.2. De su naturaleza civil y no mercantil.- 1.3. Sobre las clases de licencias.- 2. De sus elementos y de su contenido.- 2.1. Previa. Los tratos preliminares.- 2.2. Los elementos personales. Cuestiones de capacidad.- 2.3. Los elementos objetivos: la «cosa» y el precio.- 2.3.1 La «cosa».- 2.3.2. El precio.- 2.3. El elemento temporal.- 2.4. Obligaciones de las partes.- 2.4.1. Obligaciones del cedente y licenciante.- 2.4.2. Obligaciones del cesionario y licenciario.- 2.4.3. Obligaciones postcontractuales.- 3. Régimen del incumplimiento y remedios frente a este.- 3.1. La clasificación tripartita del incumplimiento.- 3.2. Remedios frente al incumplimiento.-

I. EN TORNO A LA TITULARIDAD DE UN SECRETO EMPRESARIAL

PREVIA. Al explicar la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, ya adelantamos la construcción que iba a presentar esta tesis o, al menos, en qué aspectos de los secretos empresariales nos centraríamos dada su calificación como bienes inmateriales y el encuadramiento de los derechos sobre ellos dentro de la propiedad intelectual, entendida en un sentido amplio, aunque fuera por pragmatismo o utilitarismo. Tal y como evidencia el título de esta tesis doctoral, el secreto empresarial es una institución que se sitúa «entre propiedad y competencia desleal». Precisamente, esta naturaleza particular, el hecho de que el secreto

empresarial sea una institución con perfiles propios, implica que podamos concluir, como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, que el derecho que se tiene sobre el secreto empresarial es el resultado de la suma de la susceptibilidad del secreto empresarial de ser objeto de negocios jurídicos —la facultad atributiva— y de ser fuente de responsabilidades —la facultad excluyente—.

Si se recuerda, la historia del secreto empresarial parte de un problema práctico al que se le buscó, en primer lugar, una respuesta rápida —y represora— a través del Derecho penal y de la competencia desleal y, solo, posteriormente, se empezó a cuestionar la posibilidad de que sobre la información secreta se tuviera alguna facultad atributiva —y, en un estadio posterior, ya se planteó el encuadre en un lugar u otro—. Si siguiéramos el orden cronológico del secreto empresarial, deberíamos analizar primeramente la facultad excluyente. No obstante, por seguir el orden establecido en la Ley de Secretos Empresariales, entiendo que es más conveniente, tras haber analizado las funciones, finalidades y naturaleza jurídica de los secretos empresariales y tras haber profundizado en el análisis del concepto de «secreto empresarial», en este momento proceder a estudiar la posibilidad de que el secreto empresarial sea objeto de negocios jurídicos, es decir, la facultad atributiva y, posteriormente, como reverso de esta, la facultad excluyente.

Ahora bien, antes de proceder a su desarrollo, conviene resaltar ya una de las conclusiones de esta tesis doctoral, la cual se extrae, precisamente, de lo que en este punto de la investigación se analiza: el secreto empresarial es una institución con perfiles propios que difícilmente tiene encaje en ninguna otra institución conocida. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque se otorga un derecho que no es objeto de publicidad en ningún registro público, ya que su existencia y constatación solo se produce jurídicamente cuando se ha vulnerado y un juez así lo declara. En segundo lugar, porque el derecho que se otorga al titular no está sujeto a límites temporales, sino que su duración depende o bien de la voluntad del titular de mantenerlo secreto, o bien de que sea descubierto lícitamente por un tercero. En tercer lugar, porque se da una situación inaudita en el ámbito jurídico español, la concurrencia de titularidades o la existencia de titularidades simultáneas sobre un mismo objeto que modifica la idea general que sobre la titularidad de derechos se tenía en nuestro ordenamiento. Y, en cuarto lugar, porque todos los negocios transmisivos de secretos empresariales o de constitución de derechos sobre ellos tienen el mismo problema: no se puede garantizar la exclusividad —ni del vendedor, ni del comprador, ni del titular de derecho al extinguirse, pues siguen siendo conocedores de él—. Así, se produce un cambio de paradigma a este respecto, pues, al no poder garantizar la exclusividad —como sí que ocurre en cualquier otro bien o derecho—, lo que importa es quién puede legalmente explotarlo y ejercer acciones en su defensa. En definitiva, una institución con perfiles propios, algunos de los cuales se observan a través de esta facultad atributiva.

UNA CUESTIÓN SISTEMÁTICA. La Ley de Secretos Empresariales contiene una novedad absoluta si se la compara con cualquier otra norma reguladora de esta institución: su capítulo III. Este lleva por título «[e]l secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad» e

implica la aclaración definitiva de la particular naturaleza jurídica de los secretos empresariales. Ahora bien, el capítulo, compuesto únicamente por cuatro preceptos, presenta una sistemática poco lógica. Dedicar el artículo 4 LSE a proclamar la transmisibilidad del secreto; el artículo 5 LSE, al régimen —incompleto— de la cotitularidad de un secreto; el artículo 6 LSE, al régimen de licencias; y el artículo 7 LSE, a la «transmisión o licencia sin titularidad o facultades». ¿Qué lógica subyace a esta ordenación? ¿No habría sido más conveniente que la regulación de las licencias siguiera a la de la transmisibilidad? ¿No debería haber un precepto que se encargase de proclamar las facultades de la titularidad del secreto empresarial? ¿Constituyen realmente los artículos 4 a 7 LSE un régimen autónomo de la titularidad del secreto empresarial?

Curiosamente, como acabo de apuntar, el estatuto del titular del secreto empresarial no está previsto en la Ley de Secretos Empresariales y, en el mejor de los casos, debe deducirse de las posibilidades de actuación de los cotitulares y de los licenciarios. Todo lo cual, y hasta cierto punto, es una demostración de que la configuración jurídica del secreto empresarial, a diferencia de los restantes derechos de propiedad intelectual, no se centra tanto en lo que puede hacer directamente el propio titular, sino que, por su incardinación en la competencia desleal, presentan una gran importancia las acciones en defensa del secreto empresarial.

1. La titularidad de un secreto empresarial

El secreto empresarial, a pesar de alguna discrepancia doctrinal, es un bien inmaterial y, sobre él, se tiene un derecho subjetivo, calificado de «propiedad» por la Ley de Secretos Empresariales. Dejando a un lado cuestiones dogmáticas sobre el acierto o desacierto de tal calificación, a lo largo del cuerpo normativo encontramos referencias constantes al titular del secreto empresarial, puesto que todo derecho necesita de uno¹¹³¹. Por simplicidad del lenguaje, a la vista de que se afirma que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho de propiedad, se podría haber optado por utilizar el término «propietario» del secreto empresarial, pero, en lugar de ello, como se ha señalado, se recurre a la genérica titularidad¹¹³². Precisamente, el artículo 1.2 LSE se refiere a este extremo y afirma que el titular de un secreto empresarial será

«cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley».

¹¹³¹ Ya señalaba FERRARA (1921, p. 448) que la titularidad no deja de ser simplemente la conexión que se establece entre un sujeto y un derecho subjetivo, cualquiera que sea este. Por su parte, ALBALADEJO GARCÍA (2010, pp. 366 y 367), criticando la literalidad de la regulación de la comunidad de bienes en el Código Civil, indicaba claramente que sobre los derechos lo que se tiene es una titularidad.

¹¹³² ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 163 y ss.) entiende que la titularidad solo se podrá ostentar respecto de aquellos secretos empresariales que puedan ser constitutivos de un derecho de propiedad intelectual, mientras que en otros casos, como, por ejemplo, una lista de clientes o un plan de márketing, lo que se tendrá es una «titularidad potencial jurídicamente reconocida» derivada de una expectativa de reserva. Dogmáticamente, su posicionamiento podía ser correcto en el momento en que planteó esa dualidad, pero, en estos momentos, dada la literalidad de la Ley de Secretos Empresariales y la falta de diferenciación según el tipo de secreto empresarial, parece que no se deben hacer distinciones entre los diversos tipos y admitir la titularidad de cualquier secreto empresarial.

A vuelapluma se puede observar cómo el titular del secreto empresarial es quien ejerce el control sobre él de manera legítima, contemplado de un modo amplio, pudiendo ser no solo el titular originario del secreto, sino también cualquiera que ocupe tal lugar posteriormente, con independencia, por ejemplo, de la temporalidad de su situación, siempre que ejerza el control sobre él. Por tanto, el derecho que se otorga sobre el secreto empresarial y la protección que se dispensa al titular de tal derecho no se vincula realmente con la idea tradicional de propietario, sino que el titular de un secreto empresarial puede serlo, también, aquel que lo haya obtenido de manera temporal mediante un contrato de licencia o el empleador respecto del secreto empresarial desarrollado por su empleado dentro de sus obligaciones laborales¹¹³³. Quien ejerce el papel activo en la construcción de este concreto derecho, de acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales, no es necesariamente aquel que disfrute de todas las facultades típicas del derecho de propiedad, sino quien efectiva y legítimamente tenga el control sobre el secreto. Esta perspectiva hace que se cambie hasta cierto punto la visión de la propiedad sobre el secreto empresarial, pues la protección jurídica no recae sobre un típico «propietario», sino sobre quien controle legítimamente el secreto empresarial¹¹³⁴.

Podemos observar, por tanto, cómo el reconocimiento de la titularidad de un secreto empresarial depende de dos factores acumulativos. De un lado, subjetivamente, «la cualidad de la persona» que ostenta la titularidad del secreto empresarial. Y, de otro lado, objetivamente, quien efectivamente controle el secreto empresarial¹¹³⁵. Así, seguidamente, procederemos, en primer lugar, a analizar el elemento subjetivo, es decir, quién puede ejercer el control sobre el secreto, para, en segundo lugar, proceder a estudiar ese control, el elemento objetivo que determina quién es el titular del secreto y a quién se otorga la protección que se establece en la Ley de Secretos Empresariales.

1.1. La condición de titular de un secreto empresarial

1.1.1. La disyuntiva entre ser titular o poseedor de un secreto empresarial

DE NOMEN TITULAR, NO POSEEDOR. Hemos de traer a colación una serie de reflexiones fruto de la transposición de la Directiva y que se relaciona directamente con la posibilidad de poseer un secreto empresarial. En el artículo 2 de la Directiva comunitaria se establece que se entenderá por «poseedor de un secreto [empresarial] cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto [empresarial]». En cambio, cuando se transpuso al ordenamiento jurídico español, desde el primer anteproyecto se optó por el término «titular del secreto empresarial», respetando los restantes elementos de la definición. ¿Por qué este cambio? Ni es baladí, ni es un mero capricho del legislador, sino que en esta denominación, en este concreto *nomen*, subyace una cuestión esencial como es la de poder identificar a favor

¹¹³³ Sobre ello, *vid.* GUILLÉN MONGE (2020).

¹¹³⁴ La determinación de la titularidad del secreto resulta fundamental para saber, por ejemplo, quién ostentará la legitimación activa en caso de violación. Sobre ello, en Estados Unidos, *vid.* WEXLER (2018, pp. 1343 y ss.).

¹¹³⁵ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 64).

de quién se establecerá la protección que se recoge en la Ley de Secretos Empresariales y quién podrá ejercitar las acciones concretas contempladas en la norma.

¿Por qué no utilizar el término «poseedor», tal y como se utiliza en la norma europea? Porque se trata de una traducción jurídicamente incorrecta, aunque semánticamente no presente el mismo grado de inadecuación. En la versión en inglés, en francés y en alemán de la Directiva se utilizan los términos «*holder*», «*détenteur*» e «*inhaber*»¹¹³⁶, que, efectivamente, podrían ser traducidos al español como «poseedor». El problema está en que en nuestro ordenamiento jurídico el término «poseedor» tiene un alcance distinto al que parece derivarse de la Directiva y de los términos utilizados en esos otros idiomas y, por lo tanto, si se trasladaba sin ningún tipo de modificación, se corría el riesgo de que chocase con el concepto —o múltiples conceptos— de «poseedor» que habitualmente se emplea en el ámbito del Derecho civil. Precisamente, por todo ello, para evitar estas posibles confusiones, en la versión en alemán se emplea un término, «*inhaber*», que no se corresponde jurídicamente con nuestro «poseedor», sino que en él concurre una nota más elevada en la relación que se tiene con el bien¹¹³⁷. Por las mismas razones es más conveniente y adecuado, a pesar de que en la versión en castellano de la Directiva se emplee el término «poseedor», utilizar el término «titular»¹¹³⁸.

LA PROTECCIÓN NO SE OTORGA A UN MERO POSEEDOR. Pero ¿por qué afirmamos que parece que de la Directiva se desprende una nota más elevada que la de la mera posesión? Como señaló el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales, en la norma comunitaria

«el sujeto beneficiario de la protección es aquel que está en disposición de determinar de forma efectiva el alcance y la eficacia comercial del conocimiento técnico y la información empresarial en que consiste el secreto, y, en consecuencia, el alcance de la ventaja competitiva que le es inherente, en una recta interpretación de la expresión “ejercer el control”, que aparece mejor situada en la órbita del creador o innovador empresarial, de quien, en definitiva, actúe en el tráfico económico ostentando un papel relevante en el mercado por razón del secreto empresarial»¹¹³⁹.

¹¹³⁶ En el artículo 2 de la Directiva, en su versión en inglés, se dispone que «“*trade secret holder*” means any natural or legal person lawfully controlling a trade secret»; en su versión en francés, «“*détenteur de secrets d'affaires*”, toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite»; y en su versión en alemán, «“*Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses*” jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt».

¹¹³⁷ Piénsese, por ejemplo, que el § 854 BGB, al regular la posesión, utiliza el término «*besitz*», afirmando en su apartado primero que «[l]a posesión de una cosa se adquiere obteniendo el control efectivo sobre la misma», fruto de la influencia de la *gewere*.

¹¹³⁸ Sobre estas cuestiones, *vid.* KLEIN y WEGENER (2017, pp. 394 y ss.) y APLIN (2014, p. 8).

¹¹³⁹ Para afirmar esto el Consejo General del Poder Judicial de 22 de marzo de 2018 se basa en el considerando segundo, tercero y cuarto de la norma europea, en los cuales, respectivamente, se establece que «los secretos [empresariales] permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones», que los secretos empresariales «son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que las empresas más suelen utilizar», y que «[l]as empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad», mientras que las actuaciones ilícitas «comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor

Que la Directiva no se refiere al «poseedor» tradicional de nuestro ordenamiento es evidente en varios puntos¹¹⁴⁰:

(i) Se recoge en su artículo 6 que los Estados deberán establecer «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil» frente a las violaciones de secretos empresariales, debiendo ser todos estos «justos y equitativos», no «innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados» y «efectivos y disuasorios». Lo que se traduce en el hecho de que el artículo 9 LSE establezca una gran cantidad de acciones que se pueden interponer para proteger el secreto empresarial¹¹⁴¹.

(ii) Se dispone en su artículo 10 que el poseedor podrá solicitar, como medida cautelar contra el infractor, «el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, con carácter provisional», «la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines» y «la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado».

(iii) Se establece en su artículo 12 que, una vez dictada resolución sobre el fondo, además de las medidas señaladas en el numeral anterior con carácter definitivo, se podrá solicitar «la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto [empresarial]», «la entrega a la parte demandante de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos», la recuperación y eliminación de las mercancías infractoras.

(iv) Y, finalmente, en su artículo 14 se señala que será obligatorio, como veremos en el siguiente capítulo¹¹⁴², que los Estados configuren una indemnización de daños que tenga en cuenta «todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante [del poseedor del secreto empresarial...], el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos [...] como el perjuicio moral». Además, alternativamente, se prevé la fijación de «una cantidad a tanto alzado» que se calculará atendiendo a diversos elementos, considerando, al menos, «el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto» empresarial.

¿Qué mero poseedor tiene un régimen jurídico protector tan amplio? Ninguno. La protección no se otorga a un mero poseedor, sino que se otorga a quien ostenta un poder de disposición y

por su labor de innovación». En un sentido similar se pronunció también en su informe sobre el proyecto de ley el Consejo de Estado, núm. 401/2018, de 17 de mayo de 2018.

¹¹⁴⁰ Sobre los términos del Acuerdo ADPIC, parcialmente coincidentes con los de la Directiva, *vid.* BENTLY (2013, *passim*).

¹¹⁴¹ *Vid. infra* capítulo IV.I.

¹¹⁴² *Vid. infra* capítulo IV.II.

de control sobre el secreto empresarial¹¹⁴³. Esto es: una cantidad de personas que no se corresponde necesariamente con nuestro poseedor tradicional, el cual no siempre y en todo caso tiene la posibilidad de transmitir el objeto que posee, de disponer de él, en definitiva, de realizar negocios jurídicos de toda clase. Por todo ello, resulta más conveniente utilizar un término, como es el de «titular», que en nuestro Derecho evoca claramente a la ostentación de la posición activa de una situación jurídica, de un derecho subjetivo, en general¹¹⁴⁴. Con todo, como se verá seguidamente, la clave está en ese control legítimo del secreto empresarial.

RECAPITULACIÓN. El concepto de «titular del secreto empresarial» es más acertado que el de poseedor. Ello no implica necesariamente que el titular no sea poseedor o que no haya una

¹¹⁴³ Más problemática, en cambio, nos parece la opción seguida en Francia. Como se acaba de ver, la Directiva utiliza el término «*détenteur*» y así ha sido conservado en el artículo 151-2 de su *Code de Commerce*. Tecnicismo jurídico similar al que se utiliza en el artículo 2255 del *Code Civil* para definir la posesión, pues en este precepto se dispone que «[l]a posesión es la tenencia [*détention*] o disfrute de una cosa o derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o a través de otra persona [...] en nuestro nombre». Precepto que se completa con los artículos 2278 y siguientes del *Code Civil*, en los que se regula la protección posesoria de un modo amplísimo, reconociendo en ese primer precepto mencionado que «[s]in entrar a considerar el fondo del derecho, la posesión estará protegida contra cualquier perturbación». En Francia, la posesión es definida como «el ejercicio de un derecho independiente de la cuestión de su titularidad» [DROSS (2019, p. 204)], diferenciándose el detentador del poseedor en el hecho de que el primero está obligado a devolver la cosa sobre la que recae su derecho. Pero, en realidad, las diferencias entre ambos son mínimas porque tanto el detentador como el poseedor «pueden prescribir el derecho y su posesión está protegida por el procedimiento sumario posesorio» [curiosamente, en el artículo 1612 del Código Civil de Quebec se utiliza el término «propietario de un secreto empresarial», por influencia de los territorios anglosajones. Sobre los secretos empresariales en Quebec, *vid.* NORMAND (2020, pp. 60 y ss.) y GOUDREAU (1994, pp. 200 y ss.)]. En Francia, la protección posesoria no distingue entre si quien la ejerce es el titular de algún derecho, pues «el dueño y el ladrón pueden comportarse como dueños; todos son poseedores» [GRIMALDI (2019, p. 617)], otorgándose protección posesoria al mero detentador [aquí empleamos las denominaciones que se emplearían en español, pues en francés hay ciertas divergencias que impiden llevar a cabo una traducción literal. Sobre ello, *vid.* MARTÍN PÉREZ (2005)]. Lógicamente, esta situación podrá plantear problemas en la práctica. La definición señala que el poseedor-titular del secreto empresarial es quien controle legalmente un secreto empresarial, pero si al detentador se le reconoce en Francia el mismo nivel de protección que al poseedor, ¿se podría afirmar que un detentador no controla legalmente un secreto empresarial? Habrá que esperar a que los tribunales comiencen a pronunciarse y determinen quién es el que puede recibir la protección que se estableció en la norma comunitaria y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico francés. Al final, se buscará una interpretación uniforme, restrictiva y protectora, centrándose sobre todo en el «control legítimo», que es el que realmente determina que a un mero poseedor no en todo caso pueda considerársele como el sujeto protegido por la norma. Con todo, quizá, habría sido más conveniente utilizar otra denominación que evitase entrar en cuestiones terminológicas que solo enturbian una materia bastante oscura y compleja de por sí. Sobre ello, *vid.* BALLOT-LÉNA (2022) y DE MAISON ROUGE (2014, pp. 68 y ss.).

¹¹⁴⁴ En cierto modo, teniendo en cuenta la concepción de los *property rights* norteamericanos, es posible entender este «titular» como el correlativo al «*owner*» que se recoge en la DTSA y que también se emplea en la UTSA. No obstante, para aceptar tal sinonimia, es necesario tener en cuenta que los *property rights* no se corresponden en todo caso con nuestro tradicional derecho de propiedad. Una posición similar se desprende de la obra de DEAN (2002, § 49), quien sostiene que la mayoría de las ocasiones en las que los tribunales británicos han utilizado la expresión «*property*» lo han hecho como sinónimo de «*ownership*», sin que se pretenda indicar que hay un auténtico derecho de propiedad, sino una situación en la que un sujeto ostenta unos poderes y facultades sobre un bien que podrían asimilarse a los que habitualmente ostenta un propietario. HONORÉ (2006; 1961), partiendo del hecho de que en la práctica tanto el término «*property*» como «*ownership*» se utilizan como sinónimos, entiende que hay un matiz en cuanto a las facultades que cada uno de ellos tiene respecto del bien con el que se relacionan. Sin embargo, en nuestro derecho, algún autor como RABASA MARTÍNEZ (2018) ha considerado que la utilización del término «titular» en lugar de «poseedor» es un craso error porque ambos términos presentan matices suficientes que los diferencian y que no permiten que sean tratados como sinónimos. Y, si bien lo dicho por el autor es cierto, no es menos cierto que la utilización del término «poseedor» en el ordenamiento jurídico español sin ninguna matización implicaría que estemos ante una terminología confusa que terminaría causando mayores perjuicios. Por ello, considero que el cambio presenta más ventajas que inconvenientes.

clara relación entre ambos términos. Aunque no haya una categoría jurídica en nuestro ordenamiento de «titularidad», es posible acercarla —por esas notas de control que parecen consustanciales a él según la normativa— a la figura de la posesión en concepto de dueño, al poseedor en tal condición. Al menos, esta posición ha sido mantenida por la doctrina —de manera genérica, no respecto de los secretos empresariales— porque se ha entendido que «el concepto de dueño» se refiere a quien tiene un control sobre el bien o el derecho como si fuera tal dueño, es decir, quien realiza, respecto del bien o del derecho, actos vinculados tradicionalmente con el derecho de propiedad, como serían la transformación, la disposición o la transmisión¹¹⁴⁵. En definitiva, se opta por el término «titular» por ser más preciso y adecuado, atendiendo no solo a nuestra tradición jurídica, sino a los conceptos que nuestras leyes emplean y el alcance que se otorga al poseedor en nuestro ordenamiento.

1.1.2. El factor subjetivo

Este epígrafe se puede resolver rápidamente: todos podemos ser titulares del derecho sobre un secreto empresarial¹¹⁴⁶. Ninguna restricción impone para ello ni la Ley, ni la Directiva comunitaria, pues, como ya se vio en el capítulo anterior¹¹⁴⁷, la definición del secreto empresarial no exige en ningún momento que para que una información sea así calificada deba ser empresario su titular. Además, la nueva legislación no ha nacido para ser una norma sectorial, sino que busca la generalidad en su aplicación, la universalidad de la protección de los secretos empresariales, cualquiera que sea su titular. Aun así, puede ser interesante, si bien brevemente, plantearse una serie de cuestiones en torno a la condición de titular.

UN CONCEPTO AUTÓNOMO —Y DIFUSO— DE PERSONA. El titular de un secreto empresarial puede ser una «persona física o jurídica», ex artículo 1 LSE; términos autónomos del Derecho comunitario, que deberán ser interpretados de conformidad con el ordenamiento jurídico europeo¹¹⁴⁸. No se recoge ningún tipo de limitación y solamente se afirma que el titular de un secreto empresarial lo será «cualquier persona física o jurídica». Así surgen diversas preguntas. ¿Puede ser titular de un secreto empresarial un ente sin personalidad jurídica? ¿Quién será su

¹¹⁴⁵ Piénsese, por ejemplo, que PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER MICÓ, en las anotaciones que realizaron a la obra de WOLFF (1951, pp. 40 y ss.), ya señalaron que nuestro Código Civil, en su artículo 432, debería haber optado por utilizar la expresión «titular», en lugar de «poseedor en concepto de dueño», para ser omnicompreensivo de todos los sujetos que poseen otros derechos que no sean concretamente el de propiedad, pero que sí que tienen facultades similares. MARTÍN PÉREZ (2005), en un sentido similar, consideró que el precepto citado contenía dos posesiones, «una que es representación de la propiedad de una cosa o de la titularidad de un derecho [...] y otra que no es representación de esa propiedad o titularidad». Igualmente sobre esta cuestión, *vid.* ALBALADEJO GARCÍA (2016, pp. 60 y ss.) y ESPÍN CÁNOVAS (1965A, pp. 30 y ss.). Precisamente, MORALES MORENO (1972, pp. 77-82) señalaba que el término «dueño» debía equipararse a los efectos de la posesión al término «titular» de cualquier derecho, pues admitida la posesión de estos, no cabe admitir que no se pueda poseer con tal carácter. Es más, afirma que incluso se puede poseer una cosa en concepto de dueño, cuando sobre ella se tiene un derecho distinto del de propiedad [aunque en contra de este criterio se pronunciaron tanto COCA PAYERAS (1991, p. 1169) como ALBALADEJO GARCÍA (1986, pp. 3607-3609)]. Sobre la titularidad, aunque referido concretamente a los derechos reales, *vid.* DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008C).

¹¹⁴⁶ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 64). Contrasta con el hecho de que en el delito de revelación de secretos se exija que el sujeto pasivo sea empresario. Sobre ello, *vid.* CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 190 y ss.).

¹¹⁴⁷ *Vid. supra* capítulo II.IV.

¹¹⁴⁸ *Vid., v. gr.*, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERS (2024, §2).

titular si integra una herencia yacente? ¿Hasta qué punto la existencia de medidas de apoyo puede influir en la titularidad del secreto? ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? ¿Un sistema de inteligencia artificial puede ser el titular del secreto empresarial cuando sea este quien controle efectivamente el secreto o, incluso, cuando el desarrollador del sistema desconozca el proceso de creación del secreto o su misma creación?¹¹⁴⁹ ¿Qué es una persona de acuerdo con la legislación protectora de los secretos empresariales?¹¹⁵⁰

¹¹⁴⁹ Esta situación es uno de los grandes retos que se debe afrontar. Varios ejemplos de posibles secretos empresariales desarrollados por sistemas de inteligencia artificial: i. sistema de inteligencia artificial de la industria farmacéutica que se encarga de identificar fórmulas para futuros medicamentos. ¿Desde el momento en que el sistema de inteligencia artificial descubre la fórmula es un secreto empresarial? Y en caso afirmativo, hasta que alguien de la empresa lo conozca, ¿quién sería su titular?; o ii. sistema de inteligencia artificial de la industria de inversión y banca que aprende a través de las operaciones que va realizando. Así, parte de unos algoritmos que el sistema de inteligencia artificial va modificando a raíz de su propia experiencia, tomando las decisiones no de acuerdo con los algoritmos originales desarrollados por una persona, sino de acuerdo con los algoritmos que el mismo sistema ha generado. Este segundo caso plantea mayores problemas. ¿Tendría el desarrollador original realmente el control sobre el secreto? ¿Sería capaz el desarrollador persona física de llegar a descubrir la forma en la que funciona ese nuevo algoritmo? Piénsese, por ejemplo, que en sede judicial sería necesario identificar el secreto empresarial que presuntamente otra persona ha vulnerado, si el desarrollador persona física es incapaz de descifrar lo que su sistema de inteligencia artificial ha desarrollado, ¿podría defenderlo afirmando simplemente algo del estilo siguiente: «no comprendo en exceso cómo funciona este algoritmo, no sé cómo se ha llegado a él, pero lo manteníamos en secreto»? Se plantean demasiadas dudas. No solo sobre si un sistema de inteligencia artificial podría ser el titular del secreto cuando la persona que en teoría lo controle desconozca el secreto, sino también, por ejemplo, si la propia información desarrollada por un sistema de inteligencia artificial podría ser un secreto empresarial. Sobre algunas de las cuestiones esbozadas que requieren de una mayor atención, resulta fundamental la obra de VILLASEÑOR (2024, pp. 495 y ss.). Sobre este mismo dilema, pero respecto de las obras artísticas, *vid.* FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2024; 2023, pp. 665 y ss.; 2021, *passim*).

Más allá de estas cuestiones, durante la tramitación de la actual regulación europea de inteligencia artificial, se planteó la posibilidad de dotar a los sistemas de inteligencia artificial de personalidad jurídica. Finalmente, esta posibilidad fue rechazada, habiéndose creado numerosos debates al respecto. No obstante, la cuestión, aunque por ahora postergada, seguirá estando en el parqué jurídico, cuestionándose la idoneidad, oportunidad y necesidad de otorgar personalidad jurídica, con todo lo que ello acarrea, a los sistemas de inteligencia artificial, en definitiva, a los robots. Sobre ello, entre otros, *vid.* EVANGELIO LLORCA (2024, pp. 99 y ss.), LACRUZ MANTECÓN (2023A, pp. 151 y ss.; 2023B, pp. 629 y ss.), ATIENZA NAVARRO (2022, pp. 77-130), DE CASTRO SILVEIRA (2022, pp. 43 y ss.), GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ (2022, pp. 139 y ss.), DUQUE LIZARRALDE (2020, pp. 13 y ss.) y JIMÉNEZ SERRANÍA y MARTÍNEZ SALCEDO (2019, pp. 91 y ss.).

¹¹⁵⁰ La persona es el elemento central del Derecho civil, el elemento sobre el que se construye toda la regulación y del que nacen todas las subramas de este concreto sector del ordenamiento jurídico [*vid.*, *v. gr.*, CASTÁN TOBEÑAS (1952, pp. 5 y ss.)]. No obstante, de un tiempo a esta parte, se está viviendo una desustanciación de la persona. El concepto jurídico de «persona» no ha parado de variar a lo largo de la historia —piénsese en la esclavitud o en las diferentes figuras que han privado a los seres humanos de tal condición, como fueron la *atimia* griega, la *capitis deminutio maxima* romana, la pérdida de la paz germana, la muerte civil o la muerte del claustro [sobre estas cuestiones, en general, *vid.* CABANILLAS SÁNCHEZ (2004), D'ORS PÉREZ-PEIX y D'ORS LOIS (2004, pp. 270 y ss.), MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ (2000, pp. 300 y ss.) y ARIAS RAMOS y ARIAS BONET (1977, pp. 50 y ss.)]—, pero recientemente estamos viviendo una gran revolución en lo que a este concepto se refiere.

Se ha llegado a un punto en el que ciertamente no se tiene excesivamente claro qué es una persona, en el sentido jurídico de la palabra. Parece que ya no hay una realidad preexistente clara sobre lo que es o sobre lo que deja de ser y, si partiéramos, por ejemplo, de la definición de «persona» de CASTÁN TOBEÑAS (2007, p. 115), «todo ser capaz de derechos y obligaciones, o lo que es igual, de devenir sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas», nos preguntamos hasta dónde llegará la atribución de posiciones en las relaciones jurídicas a entes no humanos. Esta situación no es solo exclusiva de este elemento o concepto, sino que se está dando al mismo tiempo en tantas otras bases de nuestro Derecho civil, como ha ocurrido con el concepto de «familia» [*vid.* RUBIO GARRIDO (2020, pp. 181 y ss.) y GARCÍA AMADO (2016, pp. 17-20)]. ¿Qué es una persona jurídicamente? Lo más probable: todo lo que queramos que sea persona. Parece que, más que nunca, será necesario hacer nuestra aquella advertencia que ya realizó DE CASTRO Y BRAVO (1984, pp. 135 y

LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS. No se establece ningún requisito de capacidad para poder ejercer esta titularidad. Por tanto, como regla general, se admite que cualquier persona pueda ser titular de bienes, derechos y obligaciones, incluyéndose un secreto empresarial, siendo una consecuencia de la capacidad jurídica, aunque posteriormente no se puedan ejercitar de manera personal. Esto es lo que sucede en la Ley de Secretos Empresariales, pues, aunque se vincule la titularidad con el legítimo y efectivo control¹¹⁵¹, debemos entender que este control puede ser realizado por otra persona en su nombre¹¹⁵².

LA CUESTIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ¿Qué es una persona jurídica a los efectos de la Ley de Secretos Empresariales y de la Directiva comunitaria? Estamos, nuevamente, ante un concepto autónomo del Derecho europeo¹¹⁵³. Ni se establece qué deberá entenderse por esta clase de persona en la norma comunitaria, ni por ahora se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su alcance —tampoco con motivo de otras normas que recogen este término—. No obstante, a pesar del silencio, al menos, toda entidad que sea persona jurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico español lo será a efectos de la Ley de Secretos Empresariales, porque si una norma española ha decidido otorgar personalidad jurídica a un ente, el Derecho de la Unión Europea no puede cuestionar tal atribución, al no ser una de sus competencias; y porque la Directiva comunitaria es una norma de mínimos y nada impediría, en principio, que se ampliaran los posibles sujetos titulares de un secreto empresarial siempre que se respete la protección establecida¹¹⁵⁴. Cuestión distinta es qué sucede con aquellas realidades que no tienen reconocida la condición de persona jurídica en nuestro ordenamiento. ¿Podrían ser titulares de un secreto empresarial?

ss.), cuando afirmaba que la única forma de entender jurídicamente el concepto de «persona» era considerando que estamos ante un término polisémico. Ahora, esa polisemia se ha multiplicado hasta límites insospechables, un carácter expansionista de lo que es la persona hasta no saber realmente qué es.

¹¹⁵¹ En cierto modo, esta situación puede recordar a las reflexiones de VON TUHR (1949, p. 63), quien afirmó, al tratar los derechos subjetivos, que «sujeto no es quien goza del bien jurídico, sino quien lo domina con su voluntad». Pues una similar reflexión se podría extraer en este caso. El titular del secreto empresarial será «quien lo domin[e] con su voluntad», quien efectivamente ejerza el control legítimo sobre él. De un modo similar, *vid.* SERRANO ALONSO (1996, pp. 1-10).

¹¹⁵² Es decir, no implica que una persona con medidas de apoyo no pueda ser titular de este derecho. Una persona física que, por las circunstancias que sean, no tiene o no puede tener el control sobre el secreto empresarial podrá ser el titular del secreto, aunque el control lo tenga quien legítimamente le represente. Todo dependerá de una cuestión fáctica.

¹¹⁵³ Piénsese, por ejemplo, que en el ordenamiento jurídico alemán se diferencia entre *juristische Person* y *rechtsfähige Personengesellschaft*, conforme al § 14 BGB. Además, en este ordenamiento se emplea igualmente el concepto «*quasi-juristische Personen*» para referirse a una serie de realidades que, sin ser *juristische Person*, pueden asumir obligaciones y derechos, como ocurre, por ejemplo, con la *offene Handelsgesellschaft*. Sobre estas cuestiones y las diferencias concretas entre las diversas figuras, *vid.*, entre otros, S. MARTENS (2024, § 14) y MICKLITZ (2024, § 14).

¹¹⁵⁴ Así, el titular puede serlo tanto una persona jurídica privada como pública. Precisamente en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales se hace expresa mención a la relación de los secretos empresariales con los «centros públicos de investigación», mientras que el considerando primero de la Directiva comunitaria comienza haciendo referencia no solo a las empresas, sino también a «los organismos de investigación de carácter no comercial». Más allá de tales centros, igualmente se podrá entender que es titular cualquier persona jurídica pública siempre que estemos efectivamente ante un secreto empresarial. A la misma conclusión, lógicamente, se ha llegado en Alemania. Entre otros, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2) y ALEXANDER (2017, pp. 1034 y ss.).

ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA —O CON PERSONALIDAD JURÍDICA DUDOSA—. Hay una serie de supuestos en los que es factible que entren en contacto un secreto empresarial y un ente sin personalidad jurídica. Y en dicho momento habrá que cuestionarse quién es el titular del secreto empresarial, sobre todo, en caso de que haya algún problema con la información secreta, a la vista de que la legitimidad para ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial corresponde, salvo excepciones, al titular del secreto empresarial, el cual, en principio, debe ser una persona física o jurídica. ¿Cuáles son estos supuestos?

Al menos, aunque no exclusivamente, los siguientes¹¹⁵⁵: i. la herencia yacente, ii. ciertas sociedades —en concreto, sociedades en formación, sociedades irregulares y sociedades

¹¹⁵⁵ Los entes sin personalidad jurídica son un grupo amplísimo y heterogéneo. Más allá de los tres en que nos detenemos, podemos destacar las uniones temporales de empresas, los fondos de pensiones —artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones—, los fondos de inversión —artículo 3 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva—, los fondos de titulización hipotecaria —ex Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria—, los fondos de titulización de activos —artículo 15 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial— o las comunidades de propietarios —Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal—.

De los que no tratamos, puede tener un particular interés la situación de las titularidades compartidas de explotaciones agrarias, desde el momento en que las variedades y obtenciones vegetales pueden ser protegidas como secretos empresariales [por todos, sobre el secreto empresarial en este sector, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B)]. No obstante, no tratamos este ente de manera pausada porque consideramos que la solución, a los efectos que nos interesa, viene dada por la normativa de manera clara. Precisamente, en el artículo 2.ii de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, se dispone que «[l]a constitución de la titularidad compartida de una explotación agraria no alterará el régimen jurídico de los bienes y derechos que la conformen ni el régimen jurídico matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni el régimen sucesorio», mientras que en su artículo 5 se establece que «[l]os rendimientos generados por la explotación se repartirán al 50 por ciento entre ambas personas titulares de la explotación agraria de titularidad compartida». Es decir, si se aportase un secreto empresarial a esta titularidad compartida, su titular continuaría siendo la misma persona que lo aportó; y si se generara un secreto empresarial como consecuencia de la actividad, este pertenecerá a partes iguales a ambos sujetos, rigiéndose entonces por la normativa de la cotitularidad de los secretos empresariales que veremos posteriormente.

Más allá de esta situación, también, podríamos cuestionarnos la situación en la que se encuentran los consorcios de patentes o *patent pools*. Estos son definidos como «aquellos acuerdos recíprocos u organizaciones voluntariamente creadas con el objetivo de poner en común un grupo de patentes en un único paquete o portfolio para licenciarlas, de forma conglomerada, a un solo agente, a través de un contrato con términos contractuales acordados con anterioridad entre ellos [...] o para poner a disposición del grupo de empresas pertenecientes al *pool* el uso de las mismas» [RODILLA MARTÍ (2016, pp. 10 y 11)]. Su naturaleza jurídica es discutida y se ha afirmado, entre otras, que son personas jurídicas, o que son sociedades sin personalidad jurídica, o que son redes empresariales [en general, sobre estos consorcios, *vid.* MARTÍNEZ PÉREZ (2018B, pp. 53 y ss. y 118 y ss.) y BOTANA AGRA (2010, pp. 427 y ss.)]. ¿Qué relación puede haber entre un *pool* de patentes y los secretos empresariales? Es bastante usual que un secreto empresarial se transmita de manera conjunta con una patente, pues, en gran cantidad de ocasiones, una patente no tendrá la utilidad esperada si no se combina con ciertos conocimientos técnicos, secretos o no. Cuando estos conocimientos sean secretos, podrán recibir el calificativo de secreto empresarial. Entonces, la cuestión que debemos analizar es quién será titular de ese secreto en caso de que estemos en un *pool* de patentes. La respuesta, atendiendo a lo sostenido por la doctrina citada, dependerá de la forma en que este consorcio se constituya, pues si han decidido crear una sociedad con personalidad jurídica, el titular será esa sociedad, pero, sin embargo, si se ha optado por constituir una red empresarial, el consorcio creado no tendrá personalidad jurídica y, por tanto, no podrá ser titular del secreto empresarial, sino que lo será quien lo aportó.

Otra figura que puede resultar interesante en relación con la titularidad de los secretos empresariales son las *joint ventures*. En términos generales, se admiten dos tipos de *joint venture*, *equity joint venture* —de carácter corporativo— y *non-equity joint venture* —de carácter asociativo—, siendo unánime la doctrina en reconocer personalidad jurídica a las primeras, pues no dejan de ser sociedades, por lo general, mercantiles, mientras que en el caso de las segundas se suele negar. En caso de que exista un secreto empresarial, en el primer caso, su titular será la empresa resultante del contrato a

civiles internas— y iii. la comunidad de bienes. No pretendemos en las siguientes líneas llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los supuestos mencionados —lo cual excede de nuestro cometido—, sino solo apuntar alguna nota sobre los supuestos y su posible relación con un secreto empresarial.

(I) El primer caso que traemos a colación es el de la herencia yacente que, aunque carente de regulación en el Derecho civil común¹¹⁵⁶, se trata de uno de los supuestos en los que puede ser más habitual la intersección con un secreto empresarial. Solo hay que pensar en un ejemplo que, por manido, no deja de ser esclarecedor:

un artesano se dedica a realizar un determinado producto con un método secreto, siendo ayudado por dos de sus hijos. Tras su fallecimiento, el secreto empresarial, como bien inmaterial, se integra en la masa hereditaria, formando parte de la herencia yacente hasta que se produzca su adquisición.

La herencia yacente no tiene personalidad jurídica¹¹⁵⁷, pero sí que se le han atribuido ciertas facultades, para solucionar problemas prácticos y provisionales, pudiendo concluir que, en caso de que en la herencia yacente encontremos un secreto empresarial, no hay ninguna distinción respecto de la situación en la que se encontraría cualquier otra clase de bien.

La herencia yacente es una situación transitoria, en la que de manera temporal un patrimonio carece de titular, pero esa falta de titularidad temporal no implica que deban descuidarse tales bienes, derechos y obligaciones, sino que se deberá continuar con su administración, conservación y representación por parte de quien corresponda transitoriamente, debiendo actuar en el tráfico jurídico, respondiendo de sus obligaciones, como, por ejemplo, el mantenimiento de las medidas razonables del secreto empresarial, y conservando su

la vista de que tiene personalidad jurídica. En cambio, en el segundo será más complejo. Si lo aportó una de las empresas parte, su titular será tal empresa; si es el resultado de la actividad realizada por la *joint venture*, habrá que atribuir su titularidad de manera conjunta a todas las empresas participantes. En general sobre las *joint ventures*, *vid.* MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS (2007, *passim*), F. ESTEBAN DE LA ROSA (1999, *passim*) y MIQUEL RODRÍGUEZ (1998, *passim*). En concreto sobre la *joint venture* y su relación con la innovación y la tecnología, *vid.* ESCARDINO MALVA (2021, pp. 145 y ss.), DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 92 y ss.) y DESSEMONTET (1990, pp. 567-588).

¹¹⁵⁶ Se refiere a ella de manera indirecta en el artículo 1934 CC y parece referirse a ella en los artículos 801 y ss. y 902 CC. También e menciona directa o indirectamente en otras normas, como son los artículos 6, 7 y 798 y ss. LEC o los artículos 567 y ss. TRLC. Sí que se contempla de manera expresa en el ordenamiento jurídico catalán —artículo 419-1 CCCat— o aragonés —artículo 324 CDFA—.

¹¹⁵⁷ Entre otros muchos, *vid.* BLASCO GASCÓ (2018, pp. 37 y 38), LACRUZ BERDEJO *et al.* (2009, pp. 30 y ss.), HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA (1995) y GITRAMA GONZÁLEZ (1950, pp. 156 y ss.). *Vid.* STS, civil, de 11 de abril de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:3014). Al final, si el artículo 989 CC atribuye efectos retroactivos a la aceptación y a la repudiación de la herencia al momento en que se produjo la muerte de la persona de la que se hereda, si el artículo 440 CC establece que la posesión de los bienes hereditarios se transmite sin interrupción desde la muerte del causante y si el artículo 661 CC señala que los herederos suceden al causante por el simple hecho de su muerte, parece que defender la personalidad jurídica de la herencia yacente sea realmente complicado. No obstante, la naturaleza jurídica de la herencia yacente es una cuestión sobre la que no hay unanimidad, decantándose unos por entender que es un mero instrumento temporal, otros que es una *res nullius* o, incluso, que tiene personalidad jurídica. Precisamente, sobre la posibilidad de que tenga personalidad jurídica, RODRÍGUEZ VALCARCE (1947, pp. 427 y ss.), aunque defendía que no se trataba de una persona jurídica por faltar el elemento de la unión entre varias personas para acometer un objetivo, desarrolló los argumentos que podían utilizarse para defender su personalidad jurídica, basándose para ello en los artículos 1001, 1004, 1023 y 1934 CC. Sobre las diversas teorías en torno a la naturaleza jurídica de la herencia, con carácter general, entre otros, *vid.* CASTRO SÁENZ (1998), SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (1997) y HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA (1995).

patrimonio en un estado en el que no se vea dañado. El secreto empresarial, por tanto, en esta ocasión no plantea ninguna especialidad respecto de los restantes bienes que pueden conformar la herencia yacente.

(II) ¿Quién será el titular de un secreto empresarial cuando estemos ante una sociedad que carezca de personalidad jurídica? Pensemos en las sociedades en formación, en las sociedades irregulares¹¹⁵⁸ o en ciertas sociedades civiles. Dada la heterogeneidad de los casos, resulta conveniente tratarlos de manera separada.

(i) Las sociedades en formación, reguladas en los artículos 36 a 38 TRLSC, son aquellas sociedades de capital que se encuentran en el periodo temporal que transcurre entre la escritura pública de constitución y la inscripción en el registro mercantil¹¹⁵⁹. Durante este lapso es plausible que se desarrolle un secreto empresarial —piénsese, por ejemplo, en que hasta que se produzca la inscripción los socios han desarrollado una estrategia comercial que guardan con recelo o que comienzan a desarrollar un producto tecnológico de gran valor—. ¿Quién sería el titular de esos secretos empresariales? ¿Tiene, acaso, personalidad jurídica la sociedad en formación?

La cuestión no es pacífica¹¹⁶⁰, pero debemos admitir, al menos, que no hay ningún inconveniente en reconocer que esta podrá ser la titular de un secreto empresarial y que, por lo tanto, tendrá la legitimación activa en caso de que se decidiese ejercer alguna de las acciones protectoras del secreto empresarial. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? En primer lugar, porque la sociedad en formación tiene capacidad jurídica y «cierto grado de personalidad» jurídica¹¹⁶¹. En segundo lugar, porque la sociedad en formación

¹¹⁵⁸ También podríamos añadir las denominadas sociedades en constitución, reguladas en los artículos 117 y ss. CdC. Sobre ella, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 835 y 836).

¹¹⁵⁹ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 384) la definen como «la situación jurídica de interinidad que surge desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución hasta que, transcurrido como máximo un año desde ese momento, se inscribe la sociedad en el Registro Mercantil». De nuevo, vuelve a estar presente la nota de interinidad que también era definitoria de la herencia yacente. Sobre las razones de ser de esta figura y su utilidad en el tráfico, *vid.* ALONSO UREBA (2011, pp. 69-82), MORALEJO MENÉNDEZ (2007, pp. 29 y ss.) y ALONSO LEDESMA (1994, pp. 961 y ss.).

¹¹⁶⁰ Toda esta discusión tiene su origen en la prohibición alemana de actuar antes de la inscripción, a través de la doctrina de la *vorbelastungsverbot*. Sobre esta doctrina en concreto y su superación en el ordenamiento jurídico alemán, *vid.* GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (1996, pp. 100 y ss.) y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (1991, pp. 613 y ss.).

¹¹⁶¹ STS, civil, de 24 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7754). Según EMBID IRUJO (2021, pp. 171 y ss.), se va adquiriendo la personalidad jurídica de forma progresiva hasta llegar a una *total* cuando se inscriba en el registro mercantil. En el mismo sentido, *vid.* STS, civil, de 24 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1991), aunque *obiter dicta* [sobre esta sentencia, *vid.* los comentarios de GUASCH SOL (2018) y RECALDE CASTELLS y MARTÍNEZ FLÓREZ (2018, pp. 533 y ss.)]. La idea de una gradación de la personalidad jurídica evoca la posición de aquellos autores [entre otros, *vid.* CAPILLA RONCERO (1984A, pp. 69 y ss.) y GIRÓN TENA (1976, pp. 165 y ss.)] que consideraban que, dentro del concepto de «persona jurídica», existían diferentes grados dependiendo de la capacidad que el ordenamiento jurídico les atribuía, yendo desde la más débil propia de las sociedades civiles hasta la más completa de las sociedades de capital [en contra de esta gradación, al sostener que el concepto de «personalidad jurídica» es único, *vid.* PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1395 y ss.), quien defendía que en realidad lo que sucede es que al concepto básico de persona jurídica regulado en el Código Civil se le añaden acumulativamente especialidades de los diferentes tipos de persona jurídica].

Bajo anteriores normativas, DE LA CÁMARA ÁLVAREZ (1987, pp. 200 y ss.), SUÁREZ-LLANOS GÓMEZ (1964, pp. 678 y ss.) y GIRÓN TENA (1952, pp. 160 y ss. y 250 y ss.) defendían que, aunque la sociedad en formación no tenía personalidad

sí que actúa en el tráfico jurídico o, al menos, se concluyen actos y contratos en su nombre, estableciéndose un régimen particular de responsabilidad de la sociedad y de los socios dependiendo del tipo de actuación que se haya llevado a cabo y de sus circunstancias. Y, en tercer lugar, porque puede ser titular de bienes, derechos y obligaciones¹¹⁶². Todo ello, por tanto, determina que tiene un grado de personalidad jurídica suficiente como para aceptar que puede ser titular de un secreto empresarial.

(ii) Otro supuesto similar al que se acaba de exponer es el de las sociedades mercantiles irregulares¹¹⁶³ que, conforme a los artículos 16, 19, 21 y 116 CdC, serán aquellas sociedades que no se encuentren inscritas en el registro mercantil y, en concreto, respecto de las sociedades de capital, aquellas en que se haya verificado la voluntad de los socios de no inscribir la sociedad en tal registro o haya transcurrido un año desde

jurídica, sí que tenía una capacidad suficiente como para llevar a cabo en su nombre todos los actos y contratos con los que se pretendiera terminar el proceso formativo y comenzar las primeras actividades propias de su actividad.

¹¹⁶² En el mismo sentido, el centro directivo de los registradores y notarios ya había reconocido que las sociedades «en formación e irregulares gozan de personalidad jurídica o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones», añadiendo que la inscripción solamente es necesaria para que la sociedad en formación adquiera «“su” especial personalidad jurídica [...] que añade la limitación de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores»: RDGRN de 14 de febrero de 2001 (BOE núm. 69, de 21 de marzo de 2001). También con posterioridad se ha mantenido esta personalidad jurídica en otras muchas resoluciones, como las de 23 de diciembre de 2015 (BOE núm. 5, de 6 de enero de 2016) o de 26 de abril de 2016 (BOE núm. 136, de 6 de junio de 2016). Ya lo afirmaba, también, en su día, SCAEVOLA (1933, p. 434).

El artículo 37 TRLSC presupone que la sociedad en formación tiene un patrimonio previo y el artículo 72 TRLSC permite que una sociedad en formación pueda adquirir bienes a título oneroso, sujetando la adquisición a un régimen particular, aunque, al mismo tiempo. *Vid.* STS, civil, de 24 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4377). El caso era el siguiente: los futuros socios de la sociedad limitada depositaron en una entidad bancaria una serie de cantidades dinerarias en concepto de aportaciones sociales para la sociedad que iban a constituir. El mismo día en que se otorgó la escritura de constitución, algunos de los socios fundadores —en dicho momento ya administradores de la sociedad constituida, conforme a la escritura— retiraron las cantidades entregadas sin devolver al banco la certificación del depósito de tales cantidades. La cuestión está en que, si retiraban como futuros socios, por no estar inscrita la escritura, las cantidades o lo hacían como administradores de la sociedad constituida. Así, el alto tribunal concluyó que desde el momento de la constitución los depósitos realizados ya no son aportaciones de los socios —en cuyo caso, deberían haber entregado el certificado de depósito—, sino que se trata del patrimonio social y si los administradores retiraron tales cantidades del banco no había obligación de entregar los certificados y, en su caso, lo que se debería haber planteado es una acción contra tales administradores por una incorrecta actuación en tal papel.

¹¹⁶³ No es nuestro objetivo adentrarnos en toda la problemática existente en torno al término «sociedad irregular», puesto que excede de nuestro cometido. Se diferencia, a su vez, entre sociedades mercantiles irregulares y sociedades civiles irregulares. Las sociedades irregulares, a grandes rasgos, son aquellas que incumplen algún requisito en su constitución —por lo general, se trata de un problema de publicidad de la sociedad en cuestión; por tal razón GIRÓN TENA (1951, p. 1316) las definía como «una sociedad que se nos aparece a virtud de una publicidad de hecho», pero sin «publicidad de derecho». A modo de ejemplo, en el caso de las sociedades civiles, *ex* artículo 1667 CC, serán irregulares aquellas en las que se aporte un bien inmueble o un derecho real sobre este —a pesar de sus problemas de redacción, parece lógico que esta sea la interpretación correcta. *Vid.*, *v. gr.*, CAPILLA RONCERO (1990A)— y no conste en escritura pública su constitución, aunque no falten autores que hayan considerado que en realidad no podemos hablar de sociedad civil irregular porque la irregularidad se vincula con la inscripción en un registro público y las sociedades civiles no presentan tal obligatoriedad de inscripción. *Vid.*, *v. gr.*, PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, *passim*). Cabría plantearse, igualmente, la problemática de las sociedades civiles profesionales no inscritas, pues en tal caso sí que estaríamos ante una sociedad civil propiamente irregular, ya que la inscripción de estas, conforme al artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, sí que es obligatoria —o parece serlo—. Ahora bien, por su utilidad y corrección, nos centraremos únicamente en los supuestos que atañen a las sociedades mercantiles irregulares.

su constitución sin que se hubiera solicitado su inscripción¹¹⁶⁴. El conflicto se plantea en términos casi idénticos a la sociedad en formación y se ha llegado a conclusiones coincidentes, con la mayoría de la doctrina defendiendo que las sociedades irregulares sí que tienen personalidad jurídica, aunque no sea plena o se encuentre graduada¹¹⁶⁵.

Con todo, la sociedad irregular puede ser titular de un secreto empresarial, como de cualquier otro bien, siguiéndose así las ideas ya señaladas respecto de la sociedad en formación. Por tanto, no hay obstáculo alguno para que, en caso de ser necesario, sea la sociedad —por tener personalidad jurídica, aunque sea graduada— la que, en definitiva, ejercite las acciones en defensa del secreto empresarial¹¹⁶⁶.

(iii) Las sociedades civiles¹¹⁶⁷ tienen personalidad jurídica como regla general, realizando una interpretación «a contrario» del artículo 1669 CC¹¹⁶⁸. Este reconocimiento tiene dos efectos principales¹¹⁶⁹: i. que podrá ser titular de bienes y

¹¹⁶⁴ Sobre las sociedades irregulares, entre otros, *vid.* GARDEAZÁBAL DEL RÍO (2018, pp. 129 y ss.), VALPUESTA GASTAMINZA (2015, pp. 946 y ss.; 2011, pp. 839 y ss.), SÁEZ LACAVE (2011, pp. 425 y ss.), ALONSO UREBA (1998, pp. 109 y ss.), VICENT CHULIÁ (1997, pp. 751 y ss.) y GIRÓN TENA (1951, pp. 1291 y ss.).

¹¹⁶⁵ *Vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 24 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1991) en la que se estimó que una sociedad, calificada de irregular, tenía personalidad jurídica propia. Entre otros, a favor de la personalidad jurídica de la sociedad irregular, *vid.* FARIAS BATLLE (2001, pp. 75 y ss.), CABANAS TREJO y BONARDELL LENZANO (1997, pp. 70 y ss.), PANTALEÓN PRIETO (1993A, pp. 30 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1357 y ss.), afirmando este último que «[l]as sociedades, aunque sean irregulares, pueden tener personalidad jurídica. Para ello basta que se contraigan como sociedades externas».

¹¹⁶⁶ En la STS, civil, de 16 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:2933), el alto tribunal recordó —para que no hubiera dudas, aunque el asunto tratase sobre una comunidad de bienes con actividad mercantil— que una sociedad mercantil irregular podía ser considerada parte en un procedimiento, tanto activa como pasivamente.

¹¹⁶⁷ Incluimos esta figura no por una cuestión práctica, sino por intentar colmar los supuestos en los que podemos encontrar una situación en la que un ente sin personalidad jurídica —pues, como veremos seguidamente, hay sociedades civiles que carecen de ella— se encuentra en relación con un secreto empresarial. La practicidad y utilidad de esta figura en la actualidad es mínima, ya que el régimen más favorable para los socios de la sociedad mercantil ha desbancado totalmente a esta institución. No obstante, como indican PERDICES HUETOS y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2024, pp. 3551 y ss.), su utilidad en la actualidad radica en servir de «modelo de sociedad general, que cumple tanto la función de ser el modelo residual de sociedad como el de servir o proporcionar la parte general del Derecho de Sociedades, siendo el Código Civil el referente último en cuestiones de principios o en materia de lagunas de regulación para cualesquiera tipos sociales». Esta falta de utilidad contrasta con la que pudo tener en el momento en que promulgó el Código Civil, siendo una de las normas más modernas en lo que a la persona jurídica se refiere. Sobre esta cuestión, *vid.* PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS (1960, pp. 1171 y ss.).

¹¹⁶⁸ Entre otros, *vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN y GULLÓN BALLESTEROS (2016, p. 239), LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 260), PANTALEÓN PRIETO (1999, pp. 15 y ss.), AGUIRRE FERNÁNDEZ (1998, pp. 1206 y ss.), CASTÁN TOBEÑAS (1995, pp. 590 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1339 y ss. y 1360 y ss.). También, a favor, *vid.* RDGRN de 26 de abril de 2016 (BOE núm. 136, de 6 de junio de 2016). No obstante, como se sabe, no ha sido una cuestión pacífica. En contra de la posición señalada en el texto se han mostrado total o parcialmente, entre otros, GARCÍA MÁZ (2004, pp. 127 y ss.), SÁNCHEZ CID (2001, pp. 2283 y ss.), BADÍA SALILLAS (1986, pp. 317 y ss.), DE CASTRO Y BRAVO (1984, pp. 250 y ss. y 280 y ss.) y VALVERDE VALVERDE (1936, pp. 550 y ss.). Igualmente, en contra de lo sostenido en el texto, *vid.* la RDGRN de 31 de marzo de 1997 (BOE núm. 100, de 26 de abril de 1997).

¹¹⁶⁹ ARPIO SANTACRUZ (2016, p. 179). Consecuencias que, en realidad, son comunes a todo tipo de sociedad, no solo a las civiles. Al final, el otorgamiento de personalidad jurídica, como señaló PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1352 y 1353), no deja de ser un «expediente técnico de que se vale el ordenamiento español para dotar a las sociedades civiles de capacidad para tener relaciones externas. La personalidad jurídica (dicho de otro modo) es la fórmula que compendia la organización precisa para estructurar la sociedad externa». Todo se resume, en efecto, en poder actuar en el tráfico jurídico como una sola persona, como un solo sujeto.

derechos, incluyendo, por tanto, un secreto empresarial; y ii. que tendrá un patrimonio que estará destinado a la realización de los fines propios de la sociedad¹¹⁷⁰.

Sin embargo, en ocasiones, las sociedades civiles carecen de personalidad jurídica. ¿Cuándo se da esta ausencia? Se podría resumir de un modo sencillo: cuando sus socios lo quieran. La falta de personalidad jurídica de la sociedad civil es una decisión, en primera y última instancia, de los socios, pues son ellos los que, conforme a su voluntad, *ex artículo 1669 CC*, deciden que se mantengan secretos los pactos de la sociedad y que cada socio contrate en su nombre con los terceros¹¹⁷¹; es decir, todo pasa por la exteriorización de la sociedad. En resumen, si la sociedad civil es externa¹¹⁷², no habría ningún problema ni en cuanto a la titularidad del secreto empresarial ni en cuanto al ejercicio de las acciones en su defensa. Ahora bien, en caso de que en una sociedad interna haya un secreto empresarial, ¿quién será su titular? ¿El socio que más se relacione con él? ¿Todos, como si de una comunidad se tratase?¹¹⁷³

La sociedad interna¹¹⁷⁴ *de iure* no puede ser titular de ningún bien o derecho porque ni tan siquiera se le reconoce una personalidad jurídica parcial. No hay posibilidad de que sea titular de un secreto empresarial; es solamente un contrato que vincula a los socios. ¿Quién será, entonces, el titular del secreto empresarial que se dé en esta sociedad? ¿O

¹¹⁷⁰ Aunque, quizá, esta cuestión no se exprese de manera tan clara en el Código Civil, toda sociedad civil tiene un fondo social, un patrimonio común, tal y como se deriva de los artículos 1681.I y 1682 CC. A este respecto, *vid.* PERDICES HUETOS y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2024, pp. 3547 y ss.).

¹¹⁷¹ Los dos requisitos deben darse acumulativamente. Es posible que una sociedad civil tenga personalidad jurídica a pesar de que sus socios contraten en su propio nombre. La clave está, sobre todo, en ese carácter secreto de los pactos, lo cual puede dar lugar a que una sociedad secreta sea *titular* de un secreto empresarial. LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 261) entienden que una sociedad no será secreta cuando «los terceros conozcan, no los pactos sociales en sí, sino la existencia de la sociedad», cuando se considere que tiene vida exterior —de ahí la denominación «sociedad externa» y su contraposición «sociedad interna». Sobre ambos conceptos, *vid.* PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1350 y ss.) y GIRÓN TENA (1976, pp. 45-50)]. Al final, se trata de que los socios hayan querido constituir una sociedad externa, es decir, que esté diseñada y estructurada para poder participar en las relaciones jurídicas y en el tráfico como un sujeto autónomo, con propia personalidad y en su propio nombre. Sobre esta posición, a la que nos adherimos, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1999, pp. 26 y ss.; 1993, pp. 45 y ss.), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1355 y ss.) y GIRÓN TENA (1976, pp. 47 y ss.), influenciados por la doctrina alemana [por todos, *vid.* la traducción de la obra de KÜBLER (2001, pp. 60 y ss.)].

¹¹⁷² «Externa» o «personificada», conforme a CAPILLA RONCERO (1990B) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, p. 1353).

¹¹⁷³ Dejamos a un lado la cuestión de las cuentas en participación, pues, aunque son sociedades internas —en este caso, mercantil— y carecen de personalidad jurídica, es unánime la doctrina que considera que los bienes que se aporten o que se desarrollen durante su vigencia pertenecen al gestor, salvo que la aportación solamente lo fuera del uso. Por tanto, en caso de que nos encontrásemos ante un secreto empresarial en una cuenta en participación, su titular será el gestor, sin que, en principio, se presenten mayores problemas. Sobre las cuentas en participación, su falta de personalidad jurídica, su discutida naturaleza jurídica y la titularidad de los bienes, entre otros, *vid.* MARTÍNEZ BALMASEDA (2020, pp. 207 y ss.; 2011, *passim*), ALFARO ÁGUILA-REAL (2017), VICENT CHULIÁ (2016, pp. 31 y ss.), BASOZABAL ARRUE (2005, pp. 3-20), FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (1998, pp. 259 y ss.), SERRA MALLOL (1991, *passim*) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1962, pp. 429 y ss.).

¹¹⁷⁴ Definida por PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, p. 1366) como aquella que «ha sido estructurada como una mera relación obligatoria entre los socios, de modo que carece de eficacia externa». Sociedades que, a pesar de su falta de personalidad jurídica, tienen una enorme importancia práctica en el tráfico jurídico a través, por ejemplo, de las denominadas sociedades de medios. Sobre estas, entre otros, *vid.* LECIÑENA IBARRA (2001).

quién lo será en caso de que uno de los socios aporte un secreto empresarial a la sociedad interna? Habrá que estar a lo pactado en el contrato de sociedad.

Si nada se hubiera establecido, habría que acudir al régimen de la comunidad de bienes, *ex* artículo 1669 CC, siempre que tal régimen jurídico sea compatible con su naturaleza societaria¹¹⁷⁵, debiendo acudir, por la especialidad, al artículo 5 LSE, que se encarga de regular el régimen jurídico de la cotitularidad de un secreto empresarial, como se verá seguidamente; y, ante la ausencia de una norma específica al respecto, los titulares del secreto serían cada uno de los socios a partes iguales, *ex* artículo 393 CC¹¹⁷⁶.

Ni de la Ley de Enjuiciamiento Civil —ni intentando encuadrar a la sociedad interna en el artículo 6.2 LEC—, ni de ninguna norma sustantiva se desprende que estas sociedades internas tengan tan siquiera capacidad para ser parte en un proceso¹¹⁷⁷, por lo que habrá que plantearse, a los efectos que nos interesan, en caso de que se deba acudir en defensa del secreto empresarial, ¿quién ostentará la legitimación activa?

De acuerdo con el artículo 5.2.C LSE, cada uno de los comuneros podrá «[e]jercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto», sin perjuicio de que se hubiera pactado otra cosa¹¹⁷⁸. En cambio, si se entendiera, respecto de los bienes aportados, que no se constituye comunidad alguna sobre ellos, habría que cuestionarse si la legitimación activa correspondería al socio que lo aportó, a cualquiera de ellos o al que generalmente actúe en el tráfico relacionándose con el secreto. La respuesta más sencilla en nuestro caso pasa por aceptar que, ante la falta de cualquier tipo de registro que atestigüe quién es el titular del secreto empresarial y siempre que ninguno —o, en particular, quien lo aportó— se oponga, cualquiera de los socios en la práctica podría estar legitimado en la defensa del secreto empresarial. Ahora bien, si atendiéramos de manera estricta a la regulación, si únicamente se ha afectado el bien a un determinado fin, sin expresa mención de la posibilidad de acudir a juicio en su defensa, parece que solo estaría legitimado su auténtico titular¹¹⁷⁹.

¹¹⁷⁵ Sobre ello, entre otros, *vid.* ARPIO SANTACRUZ (2016, pp. 190 y ss.), PANTALEÓN PRIETO (1999, pp. 1378 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1360 y ss.).

¹¹⁷⁶ De modo terminante, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1999, pp. 22 y ss.), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1366 y ss.), MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1991B, pp. 1070 y ss.; 1985) y CAPILLA RONCERO (1990B; 1989B, pp. 390 y ss.). No obstante, no faltan voces que han defendido que sobre los bienes aportados, salvo que fuera clara la voluntad de constituir una comunidad sobre ellos, no habría ningún patrimonio común de los socios, sino que cada bien permanecería en el patrimonio del aportante, «pero con el acto de aportación está expresando una voluntad clara de afectar el bien al correcto funcionamiento de la actividad social» [por todos, QUESADA SÁNCHEZ (2007, pp. 300 y ss.)], constituyéndose de este modo «una masa destinada obligacionalmente al cumplimiento del fin social».

¹¹⁷⁷ Cuestión que es lógica, porque si los socios quisieron mantener interna la sociedad y que solo estuvieran obligados ellos, no hay razón que justifique que esta misma sociedad interna deba tener capacidad procesal.

¹¹⁷⁸ Aunque no sea sobre una sociedad civil interna, *vid.* STS, civil, de 22 de diciembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:4878) recordó que «cualquier condómino está legitimado para ejercitar acciones [...] también en defensa del interés que le corresponde sobre los elementos comunes». En el mismo sentido, entre otras, *vid.* STS, civil, de 8 de abril de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:3154).

¹¹⁷⁹ Precisamente, el artículo 13 LSE dispone que «[e]starán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no

Por tanto, en el caso de la sociedad civil sin personalidad jurídica o interna, el titular del secreto empresarial será, según la posición que adoptemos, o todos los socios en comunidad o el socio que, en su caso, lo aportó.

(III) El último caso de ente sin personalidad jurídica —o con personalidad jurídica dudosa— que traemos a colación es el de la comunidad de bienes. La Ley de Secretos Empresariales regula específicamente la cotitularidad de un secreto empresarial, pero lo que aquí planteamos no es tal situación, sino aquella en la que una comunidad de bienes sobre un determinado patrimonio se dedica a realizar ciertas actividades empresariales —«comunidad-empresa»¹¹⁸⁰, «comunidad societaria»¹¹⁸¹, «comunidad funcional»¹¹⁸² o «comunidades empresariales»¹¹⁸³— y fruto de tal actividad se desarrolla un secreto empresarial¹¹⁸⁴. No nos adentraremos en la compleja cuestión de la diferenciación entre la comunidad de bienes y la sociedad civil por no ser nuestro cometido¹¹⁸⁵, ni tampoco en la idoneidad o inidoneidad de que una comunidad de bienes lleve a cabo una actividad empresarial¹¹⁸⁶. En cambio, sí que nos parece de mayor importancia determinar si esta clase de comunidades puede ser titular de un secreto empresarial o si, en cambio, deberemos acudir igualmente a las normas que rigen la cotitularidad de los secretos empresariales.

La cuestión parece que ha sido zanjada —al menos, temporalmente— por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 16 de septiembre de 2020 y 10 de diciembre de 2020¹¹⁸⁷. El alto tribunal¹¹⁸⁸ concluyó que, cuando encontramos en el tráfico jurídico una teórica comunidad de bienes que

exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio». Por lo que, si el titular de una licencia para poder defender el secreto empresarial en juicio necesita de la autorización expresa, parece que, por coherencia sistémica, si no aceptamos que hay una cotitularidad sobre el secreto empresarial, también sería necesaria tal autorización expresa. Ahora bien, como se ha comentado en el texto, la solución más sencilla, siempre que no haya ninguna voz discordante entre los socios, es que cualquiera de ellos proceda a su defensa, aunque en puridad no fuera su titular.

¹¹⁸⁰ MUÑOZ GARCÍA (2020, pp. 317 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2006, pp. 469 y ss.).

¹¹⁸¹ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (2010, p. 50).

¹¹⁸² PAU PEDRÓN (1996, pp. 281 y ss.). No obstante, este término ha sido criticado por ALFARO ÁGUILA-REAL (2020), porque «[n]o hay ni rastro en nuestro Derecho de una posible distinción entre comunidades funcionales y no funcionales».

¹¹⁸³ MUÑOZ DELGADO (2016, pp. 597 y ss.).

¹¹⁸⁴ En general, sobre la regulación de esta clase de comunidades de bienes, *vid.* PERDICES HUETOS y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2024, pp. 3594-3599).

¹¹⁸⁵ Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* LECIÑENA IBARRA (2021, pp. 83 y ss.), ALFARO ÁGUILA-REAL (2016, pp. 28 y ss.), COSIALS UBACH (2016, pp. 10 y ss.), TENA PIAZUELO (2016, pp. 132 y ss.; 1997, pp. 115 y ss.), MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (2013, pp. 351 y ss.; 1991, pp. 1066 y ss.; 1985), ALBALADEJO GARCÍA (1995, pp. 669 y ss.), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, *in fine*), GIRÓN TENA (1976, pp. 150 y ss. y 270 y ss.), GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976c, pp. 519 y ss.), GARRIDO DE PALMA (1972, pp. 770-772), BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO (1954, pp. 185 y ss.) y LOIS ESTÉVEZ (1947, pp. 691 y ss.).

¹¹⁸⁶ PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1369 y ss.) no dudaba en afirmar sobre ellas lo siguiente: «constituye un *monstruum* jurídico que hay que desterrar de nuestra praxis negocial». Ya con anterioridad, GIRÓN TENA (1976, pp. 80 y ss.) advirtió igualmente que no era posible que una comunidad de bienes, que sigue el modelo de la comunidad romana, se dedique a ninguna actividad empresarial cuando está pensada para que se dedique a actividades de conservación del patrimonio.

¹¹⁸⁷ STS, civil, de 16 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:2933); y STS, civil, de 10 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:4074). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* PERDICES HUETOS y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2024, p. 3596), DE LA CÁMARA ÁLVAREZ (2003, pp. 379 y ss.), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, pp. 1669-1671) y CAPILLA RINCERO (1990A; 1990B).

¹¹⁸⁸ Un análisis de estas sentencias puede verse en FENOLLAR GONZÁLEZ (2022), MUÑOZ GARCÍA (2020) y ALFARO ÁGUILA-REAL (2020).

lleva a cabo una actividad empresarial, realmente estamos ante una sociedad, colectiva irregular o civil, puesto que la voluntad de las partes de que desarrolle una actividad empresarial, manifestada en el ejercicio que se lleva a cabo, es suficiente para determinar que lo que se constituyó, aunque recibiera otro *nomen*, es *de iure* una sociedad.

Al final, el Tribunal Supremo asumió el de unidad de actuación en el tráfico¹¹⁸⁹, es decir, si la comunidad de bienes actúa en tráfico como una unidad, de manera unificada, demuestra que los constituyentes han querido crear, en efecto, una sociedad que desarrolle la actividad en cuestión. Si los constituyentes no actuaran de manera unificada, sino que cada uno contratara en su propio nombre representando a los demás comuneros, la respuesta sería distinta, pues en tal caso la actividad no la realizaría la supuesta comunidad de bienes, sino el conjunto de los propietarios de los bienes en común, sin que, por lo tanto, se pudiera hablar de un patrimonio de la propia comunidad, sino que no dejarían de ser, en su caso, rendimientos obtenidos con el bien o bienes de los que son cotitulares¹¹⁹⁰. Estamos, por tanto, ante una sociedad, constituida *de facto* si se quiere, pero sociedad. Y, por lo tanto, esto tiene dos consecuencias: i. que se le reconoce personalidad jurídica y ii. que puede ser parte en un procedimiento, sin ningún tipo de limitación o sujeción a reglas especiales. Así, una comunidad de bienes que ejerce una actividad empresarial —una sociedad— podrá ser la titular de un secreto empresarial y, consecuentemente con ello, podrá defenderlo en juicio en caso de que sea vulnerado¹¹⁹¹.

LA NO-TITULARIDAD DE LOS TRABAJADORES. Una cuestión que la Ley de Secretos Empresariales no ha resuelto —ni tan siquiera ha planteado— es la problemática en torno a la titularidad de los secretos empresariales desarrollados por los trabajadores en el marco de su relación laboral. ¿Es el empleador el titular del secreto empresarial? ¿El empleado ostenta alguna concreta posición sobre el secreto que él ha desarrollado o descubierto? La respuesta es que, aunque no se haya previsto expresamente¹¹⁹², pertenecen al empleador, conforme a la

¹¹⁸⁹ MUÑOZ GARCÍA (2020, pp. 322 y 323). Afirma el alto tribunal en la citada STS, civil, de 16 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:2933) que la comunidad en cuestión es una «de las llamadas comunidades funcionales que trascienden la mera copropiedad, actuando unificadamente en el tráfico, con estructura, organización, pactos sociales, representación y fines propios». Ya PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1991, p. 1670) afirmaba que «[t]ales organizaciones, de comunidades, solo tienen el nombre. Son sociedades externas y, por tanto, personificadas (el carácter externo de la sociedad se desprende con toda evidencia del propósito de actuar unificadamente en el tráfico)».

¹¹⁹⁰ En tal caso, realmente estamos ante empresarios individuales [vid. CANO ZAMORANO (2021, p. 806)].

El criterio de la unidad del tráfico, que no su conclusión, ha sido criticado por parte de la doctrina al entender que la actuación unificada «no es una cuestión de personalidad jurídica, sino un problema de representación», proponiéndose que el criterio determinante sea comprobar si efectivamente existe un patrimonio independiente dotado «de agencia»: ALFARO ÁGUILA-REAL (2020). No obstante, DE LA CUESTA RUTE y DE LOS RÍOS SÁNCHEZ (2015, pp. 151 y ss.) no han dudado en sostener de manera tajante que una comunidad de bienes no puede ser empresaria —por carecer de personalidad jurídica— y que si realiza una actividad empresarial, no es comunidad de bienes, sino sociedad. También, en el mismo sentido, entre otros, vid. GIMENO RIBES (2022, pp. 40 y 41).

¹¹⁹¹ Ahorrándose así los problemas que en general plantea la legitimación de los comuneros en juicio. Sobre ello, vid. LAFUENTE TORRALBA (2016).

¹¹⁹² A diferencia de lo que ocurre en el sistema de patentes. El artículo 15 LPA dispone que las invenciones que sean realizadas por los empleados a lo largo de la vigencia de su contrato «que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario» y, en concreto, el artículo 18.3 LPA establece que aquellas «mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de» sus actividades laborales «que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición

regla general de la ajenidad de los frutos¹¹⁹³, es decir, al empleador le corresponde la utilidad patrimonial que se deriva del trabajo de sus empleados¹¹⁹⁴, incluyéndose, en este caso, los secretos empresariales que se desarrollen¹¹⁹⁵.

Por tanto, el empleador es quien será titular del secreto empresarial y quien ejercitará las acciones en defensa de su secreto en caso de que sea violado¹¹⁹⁶. Ahora bien, ¿el secreto empresarial pertenece al empleador desde el mismo momento de su creación? Y si el empleado nunca lo comunicó, ¿pertenece a este o a su empleador?¹¹⁹⁷ Ante la ausencia de normas

ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial» recibirán el mismo tratamiento —en términos económicos— que el de las invenciones patentables.

¹¹⁹³ Diversos son los criterios desarrollados para diferenciar el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. Uno de ellos es precisamente la ajenidad de los frutos, consistente en la atribución del resultado del trabajo del empleado al empleador, sean frutos intelectuales o materiales. Por todos, *vid.* RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (1966, pp. 147 y ss.) y ALONSO OLEA (1963, pp. 20 y ss.).

¹¹⁹⁴ MONTOYA MELGAR (2024, pp. 36-38). En general, sobre esta cuestión, también tratada en materia de derechos de autor, *vid.* ALTÉS TÁRREGA (2017, pp. 816 y ss.), ARAGÓN GÓMEZ (2007, pp. 129 y ss.), VALDÉS ALONSO (2001, pp. 100 y ss.) y BONDÍA ROMÁN (1984, pp. 419 y ss.).

¹¹⁹⁵ En Estados Unidos, a pesar de las diferencias entre nuestros regímenes jurídicos, se ha llegado a soluciones coincidentes, al menos, en lo sustancial. *Vid. v. gr.* RADTKE (2023, pp. 31 y ss.) y WOLFSON (1988, pp. 95 y ss.).

¹¹⁹⁶ Sobre las invenciones laborales, entre otros, *vid.* MAROÑO GARGALLO (2020, pp. 510 y ss.), VIZCAÍNO RAMOS (2016, pp. 139 y ss.), FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2016, pp. 175 y ss.), LOIS BASTIDA (2014, pp. 357 y ss.; 2000, *passim*), GARCÍA VIDAL (2007, pp. 621 y ss.), MARTÍNEZ GIRÓN (2007, pp. 137-144), ESTUPIÑÁN CÁCERES (2003), GÓMEZ ABELLEIRA (1999, *passim*) y SALA FRANCO Y VICENT CHULIÁ (1988, pp. 1977-1999).

¹¹⁹⁷ Sobre esta cuestión, en la jurisprudencia alemana, *vid.* el caso *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75. Los hechos que acontecieron fueron los siguientes. Tres ingenieros de una empresa desarrollaron un ordenador durante su relación laboral que ocultaron en secreto a su empleador y que, posteriormente, facilitaron a un competidor. Los tribunales consideraron que se estaba ante una violación de un secreto empresarial, aunque su titular desconociera la existencia de su propio secreto, del que era titular.

Esta decisión, no obstante, ha sido criticada por parte de la doctrina germana [entre otros, *vid.* ENDERS (2012, pp. 25 y 26)] porque se ha convertido en la base para atribuir de manera automática cualquier secreto empresarial al empleador sin cuestionarse si realmente, ante la ausencia de una norma que los regule expresamente, el desarrollo del secreto empresarial ha sido un fruto independiente de la relación laboral o si su desarrollo solo ha sido posible gracias a las capacidades concretas del empleado. Las críticas parten, sin embargo, de un enfoque equivocado. No son contra aquella sentencia, sino contra la interpretación que se ha realizado posteriormente por parte de los tribunales. Lo lógico es que cualquier bien creado en el entorno de trabajo durante una relación laboral por un trabajador pertenezca al empleador. Cuestión distinta es que posteriormente esto pueda resultar matizado cuando concurren circunstancias que permitan apreciar que no se trata de un descubrimiento laboral.

En cambio, sí que podríamos plantear alguna duda si el secreto empresarial ha sido ocultado. Si el empresario no conoce el secreto empresarial, ¿cómo se podrá justificar que este lo controla? Se trata de una excepción y que, aunque, en puridad, no tenga el control sobre el secreto por su desconocimiento, no puede ejercerlo precisamente por la actuación de un tercero, quien falta a sus obligaciones legales y contractuales [*vid.*, *v. gr.*, KLEIN y WEGENER (2017, p. 395)].

Más complicada parece, en cambio, la forma de encajar la regulación de los secretos empresariales con la relativa a las invenciones asumibles por el empresario, *ex* artículos 17 y 18.2 LPA. Esta clase de invenciones, de acuerdo con el primer precepto citado, son aquellas que, sin reunir los requisitos para ser invenciones laborales, son realizadas por un empleado estando «relacionadas con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta». Así, en estos casos, al empresario se le reconoce el «derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma» a cambio de una compensación económica. La cuestión problemática se encuentra en que en el artículo 18.2 LPA se dispone que, en tales casos, «el empresario, en el plazo de tres meses [...], deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma» y si no lo comunica, «caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente. Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el

expresas sobre ello, entiendo que hay una obligación secundaria, derivada de la buena fe contractual y de las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, conforme al Estatuto de los Trabajadores, en virtud de la cual se produce una cesión automática al empresario del secreto empresarial desarrollado desde el momento mismo en que es descubierto o creado por los trabajadores en el marco de la relación laboral, aunque el empleador no hubiera ejercido ningún tipo de dirección al respecto, entrando, en su caso, en juego la oportunidad del empleado de probar que el secreto empresarial le pertenece a él o de reclamar, del mismo modo que en el resto de invenciones laborales, los derechos que le correspondan —principalmente, económicos—¹¹⁹⁸.

RECAPITULACIÓN. Ya se advirtió anteriormente: toda persona —física o jurídica— puede ser titular de un secreto empresarial¹¹⁹⁹. No importa la condición, empresarial o no, del sujeto que ostente la titularidad. No hay ningún obstáculo ni impedimento para que toda persona pueda serlo. Hay supuestos, quizá, dudosos, pero no son propios o exclusivos de sus relaciones con los secretos empresariales, sino que sus interrogantes aparecen en categorías mayores, como son la personalidad jurídica, la capacidad para ser parte o para ser titular de diversas relaciones jurídicas. Con todo, el factor subjetivo es amplísimo, omnicomprendido de cualquier persona.

empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario». ¿Qué sucede, entonces, con el empresario que quiere asumir la invención realizada por el empleado, ex artículo 17 LPA, pero prefiere no solicitar la patente, ni explotarla económicamente, sino mantenerla como un secreto empresarial? ¿Podría el empleado, en su condición de inventor y ante la falta de cumplimiento de lo establecido en la Ley de Patentes, solicitar una patente sobre su invención? ¿O el hecho de decidir mantenerla como secreto empresarial es equivalente a explotarla económicamente? MASSAGUER FUENTES (2019, p. 65) defiende que si opta por mantenerlo bajo el régimen del secreto empresarial, el inventor asalariado no podrá hacer uso de tal facultad, pues solo está prevista en caso de que «el empresario haya asumido el derecho a la patente y no lo haya ejercitado o no se haya pronunciado respecto a la alternativa de asumir el derecho a la patente o reservarse un derecho de explotación, y no para el caso de que se haya reservado este derecho en régimen de secreto empresarial». Es cierto que las normas guardan silencio a este respecto, pero un argumento de ese estilo, basado en el estricto tenor literal de la norma, parece inconsistente y quebradizo. Compartiendo la conclusión, parece más oportuno asumir que el mismo hecho de guardar un secreto empresarial sin usarlo tiene un valor potencial y, por lo tanto, una potenciable explotación económica.

¹¹⁹⁸ Desde una perspectiva jurídico-penal de la relación entre los trabajadores, sus empleadores y los secretos empresariales desarrollados por los primeros, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 166 y ss.). En resumen, entiendo que la adquisición del secreto empresarial por parte del empleador es automática —o casi automática— y el efectivo control sobre el secreto empresarial se obtiene desde el mismo momento en que los trabajadores desarrollan el secreto empresarial, puesto que el efectivo control sobre el secreto también puede darse de manera indirecta a través del control de los empleados. En un sentido coincidente, *vid.* HOFMARCHER (2020, p. 75). Y, aunque llegásemos a considerar que el empleado tiene algún derecho sobre el secreto empresarial, lo cierto es que, por su relación contractual, sus facultades sobre el secreto empresarial estarán sumamente limitadas.

¹¹⁹⁹ Situación que apuntala aún más el hecho de que el secreto empresarial se incardine en la protección de la propiedad intelectual y no en la de la competencia desleal. En su momento, GÓMEZ SEGADE (1974, p. 120) defendió que el titular de todo secreto empresarial debía ser un empresario, siendo la causa o la consecuencia —según se quiera ver— de que el secreto empresarial se incardinase dentro de la competencia desleal. Posteriormente, cierto es que la Ley de Competencia Desleal amplió los sujetos a los que se aplicaba, con la condición de que participasen en el mercado, lo que llevó a otros autores [*v. gr.*, PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 347)] a continuar defendiendo que el secreto empresarial seguía encuadrándose en el ámbito de la competencia desleal y no en el de la propiedad intelectual. En cambio, la regulación actual permite que su titular sea cualquier persona, física o jurídica, esté relacionada o no con una empresa, sea empresario o no, intervenga o no en el mercado, lo cual determina que se trata de un bien y de un derecho subjetivo sobre tal bien que se incardina en sede de propiedad intelectual, aunque claramente relacionado y vinculado con el mercado, pues no se requiere que su titular sea un empresario o participante en el mercado.

La cercenadura aparece, en cambio, en el estudio del siguiente elemento, pues el titular del secreto empresarial será aquella persona que ostente el control legítimo y, si no lo ostenta, en principio, no podrá ser su titular por mucho que proclame el sujeto su «propiedad».

1.2. Control legítimo de un secreto empresarial

El elemento o factor subjetivo es casi ilimitado. En cambio, el factor objetivo, el control legítimo, delimita quién de manera efectiva puede ser titular de un secreto empresarial porque solo el que lo controle de tal modo será su titular¹²⁰⁰. Ahora bien, la Directiva nada dice sobre qué se debe exigir para entender que se da este requisito¹²⁰¹. Y los Estados en sus transposiciones tampoco han aclarado este extremo. ¿Qué implica tener el control? ¿Lo puede tener cualquiera? ¿Tendrán esta consideración los titulares de una licencia exclusiva del secreto empresarial? ¿Y si la licencia no es exclusiva? Si se adquiere el secreto empresarial a través de ingeniería inversa, quien lo descubra, ¿tendrá igualmente un control legítimo? ¿El descubrimiento independiente convierte al descubridor en titular del secreto empresarial?

Muchas preguntas que necesitan ser respondidas paulatinamente para averiguar quién es el que ejerce el control legítimo de un secreto empresarial, quién puede ejercitar las acciones que legalmente se regulan o quién es el que puede disponer del secreto empresarial¹²⁰². A grandes rasgos, por sistematizar la cuestión, podemos considerar que este requisito se subdivide, a su vez, en dos. Por un lado, el ejercicio del control y, por otro lado, la legitimidad del control; un subrequisito objetivo-fáctico y otro objetivo-jurídico. Así, si acumulativamente una persona, física o jurídica, puede ejercer el control, en los términos que determinemos, y lo ejerce de manera legítima, estaremos ante un titular de un secreto empresarial¹²⁰³.

¹²⁰⁰ Con independencia de quién sea, en principio, su creador o desarrollador, como se acaba de ver al tratar la relación de los secretos empresariales con los trabajadores. Tampoco se puede perder de vista que, en el considerando segundo de la Directiva, hay un expreso reconocimiento del papel de los creadores, al recoger que «los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones». La titularidad es independiente del mismo hecho creador, pero, al mismo tiempo, tampoco puede implicar una pérdida de perspectiva del papel que juegue realmente la persona que desarrolla el secreto empresarial, tal y como se ha comentado, proponiendo el reconocimiento de ciertos derechos económicos similares a los previstos en la Ley de Patentes. Está claro que no todo secreto empresarial presenta el mismo grado de originalidad, creatividad o, en definitiva, espíritu humano. No es lo mismo, aunque sea una obviedad, una lista de clientes que un nuevo producto o un algoritmo. Unos tienen mayor componente *humano* que otros, entendido en los términos tradicionales de las invenciones y creaciones artísticas e industriales. Así, mientras que, en la recopilación de datos, sin mayor intervención, como pudiera ser el listado de clientes, es dudoso que pueda proclamarse una situación cercana a la autoría, al ser creador, en cambio, cuando se está ante creaciones que bien podrían ser protegidas por los tradicionales derechos de propiedad intelectual, sí que debería ser posible proclamar una figura similar con unos derechos coincidentes.

¹²⁰¹ Tampoco, por ejemplo, se especifica en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC, debiendo la doctrina buscar una solución. *Vid.* GERVAIS (1998, pp. 320 y ss.) y BLAKENEY (1996, pp. 100 y ss.), quienes han defendido que el control, a efectos de tal precepto, debe entenderse como la capacidad de excluir a los terceros de la obtención o utilización de la información sin su consentimiento o sin que tal actividad sea contraria a la competencia leal.

¹²⁰² Estas cuestiones no son exclusivas del ordenamiento jurídico español. A modo de ejemplo, en el británico, a pesar del *Brexit*, se plantean estas mismas incógnitas. Sobre ello, *vid.* APLIN y ARNOLD (2020, pp. 73 y ss.).

¹²⁰³ Un análisis similar ha sido realizado en Alemania, entre otros, por H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) y KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 2). Siguiendo a estos autores, los tribunales austriacos también lo han dividido en dos elementos. Así, en una de las primeras sentencias que aplicó su legislación actual sobre secretos

Este requisito claramente nos recuerda que el secreto empresarial está a caballo entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. A diferencia de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, para proclamar la titularidad del secreto empresarial se exige que haya un control sobre el bien, que la persona lo controle, efectiva y legítimamente, en el mercado. La titularidad de los restantes derechos de propiedad intelectual no se vincula con este hecho, sin que aparezca el control como presupuesto de la titularidad. Aquí, de nuevo, observamos cómo el secreto empresarial tiene unos perfiles propios.

1.2.1. El control del secreto

La determinación de quién tiene el control de un secreto empresarial resulta capital para poder afirmar que una concreta persona sea su titular, pues el factor decisivo para proclamar la titularidad del secreto no es tanto quién lo haya creado, sino quién lo controla¹²⁰⁴. Ahora bien, surgen varias preguntas no resueltas por la normativa que requieren de nuestra atención previa a adentrarnos en qué implica controlar un secreto empresarial:

(i) Controlar no es equivalente a la voluntad de controlar, es decir, no es suficiente con que una persona desee o pretenda controlar el secreto empresarial, sino que se requiere que efectivamente lo controle —signifique lo que signifique—, siendo analizado desde un punto de vista objetivo a través de criterios tanto de índole fáctica como legal. Si no se interpretara de este modo, nos encontraríamos con situaciones paródicas en las que sujetos sin poder ejercer el control sobre el secreto empresarial afirmarían que son sus titulares porque quieren o desean controlarlos, por su simple voluntad de controlar.

(ii) El control del *corpus mechanicum* tiene una menor importancia —o incluso nula— a este respecto, siendo determinante el que se ejerza sobre el *corpus mysticum*. Una persona que controle el soporte puede ser el titular del secreto empresarial siempre que tal control implique, a su vez, el de la información, pero si no se diera ese doble control y solo se tuviera sobre el elemento tangible, a nuestros efectos, no tendría ninguna relevancia jurídica, pues ¿qué control se tendría sobre el secreto empresarial si otra persona puede controlar la información por mucho que se controle el elemento físico? En cambio, aunque una persona no controlase el soporte tangible, si continuara ostentando el control sobre el intelectual, podrá ostentar la posición de titular¹²⁰⁵. Es

empresariales, *ÖOGH*, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y, el tribunal indicó que «[e]l control se compone de dos elementos, a saber, por un lado, la facultad de disponer y, por otro lado, la legitimidad de tal facultad». Algún autor [*vid.*, v. *gr.*, HEERMANN y SCHLINGLOFF (2020, § 2)] ha sostenido que el subrequisito del control tiene un carácter principal y que el de la legitimidad es secundario, entrando en juego sobre todo cuando el secreto empresarial no esté en posesión de quien lo desarrolló. Considero que este planteamiento es desacertado. Ambos presentan una importancia equiparable. Una persona que ostente el poder de disposición sobre el secreto empresarial puede no ostentarlo de manera legítima —aunque fuera creación suya— y, por tal razón, no será su titular. Son un todo indisoluble para proclamar la titularidad. El control, sin ser legítimo, no es titularidad y, para que sea legítimo, tiene que, como paso previo, haber control de la información.

¹²⁰⁴ *Vid.* HOEREN y MÜNKER (2018A, pp. 150 y ss.; 2018B, pp. 85 y ss.).

¹²⁰⁵ Piénsese, por ejemplo, en una copia de un secreto empresarial que se encuentra almacenada en una memoria USB, estando protegida y encriptada. La memoria se pierde y es encontrada por otro sujeto que no puede acceder a su contenido. Este segundo sujeto ostenta el control sobre el elemento tangible, pero ninguno sobre la información que constituye el

cierto, no obstante, que en la mayoría de los casos este doble control será simultáneo y quien controle lo uno, controlará lo otro¹²⁰⁶.

¿QUÉ IMPLICA CONTROLAR UN SECRETO EMPRESARIAL? Sentado lo anterior, debemos plantearnos qué supone controlar un secreto empresarial a efectos de la Ley de Secretos Empresariales, aunque cualquier conclusión que se saque deberá terminar pasando por el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se pronuncie sobre la cuestión, al ser un elemento que, en definitiva, debe ser tratado uniformemente en todos los Estados miembros¹²⁰⁷.

El ordenamiento jurídico en el que se ha establecido de un modo más claro qué ha de entenderse por control legítimo, aunque ello pueda implicar una desviación inadecuada del texto de la Directiva, ha sido Austria. Así, en el § 26.B.2 ÖUWG se dispone que «[e]l titular de un secreto empresarial es cualquier persona física o jurídica que tenga el poder legal de disposición sobre un secreto empresarial»¹²⁰⁸; postura de la que, igualmente, se ha hecho eco la doctrina alemana, considerando que se trata de un buen criterio para determinar qué debe entenderse por controlar un secreto empresarial¹²⁰⁹. ¿Qué se entiende por el austriaco «poder de disposición»? La posibilidad efectiva de «determinar, restringir o excluir el acceso al secreto empresarial»¹²¹⁰, es decir, su «disposición» no es equivalente al valor que jurídicamente tiene este término en nuestro ordenamiento jurídico. Y este podría ser el criterio que aquí siguiéramos, aunque sin denominarlo de tal modo, porque aquella persona que puede decidir quién accede y quién no al secreto empresarial es, ciertamente, quien tiene el control efectivo sobre este¹²¹¹. La existencia de un secreto empresarial depende, en última instancia,

secreto empresarial, sobre lo verdaderamente importante en el concepto de «secreto empresarial». Ya se señaló en este mismo sentido, por ejemplo, en el caso alemán *OLG Düsseldorf*, 11.03.2021 — 15 U 6/20, en el que, analizando el concepto de «poseedor», se apuntó que, para entender que se tenía el control del secreto empresarial, era necesario que lo ostentara legal y técnicamente sobre el secreto empresarial en sí mismo considerado, con independencia del soporte de la información. Sin embargo, esto es posible siempre que el control del elemento tangible no permita controlar, también, el elemento intelectual. Sobre estas cuestiones en la doctrina alemana, *vid.* FUHLROTT y HIÉRAMENTE (2024, § 2) y HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2).

¹²⁰⁶ Un ejemplo en el que se puede observar la importancia del control sobre la información y no sobre el elemento tangible es un sistema de inteligencia artificial. Piénsese en un coche inteligente, que es capaz de recopilar datos que son utilizados posteriormente para mejorar su conducción autónoma y distintas funciones. Aunque el coche sea propiedad de un determinado sujeto, solamente el fabricante del vehículo —o el encargado del *software*— tiene acceso a tales datos y a sus utilidades. Es decir, a pesar de no tener el control sobre el coche, el control de los datos recopilados por el coche recae en el fabricante. Ahora bien, más allá de confiar en este control, resulta conveniente —y así se hace en la industria automovilística— la firma de acuerdos por los que la recopilación de datos corresponde al fabricante, limitando cualquier posible injerencia del propietario del coche. Sobre estas cuestiones, *vid.* KRÜGER, WIENCKE y KOCH (2020, pp. 578 y ss.) y R. HAUCK (2019, pp. 223 y ss.).

¹²⁰⁷ La falta de especificidad al respecto no es una cuestión nueva, pues en el Acuerdo ADPIC tampoco se contemplaba la concreta regulación de quién sería su titular, teniendo que ser cada Estado el que lo determinara. Sobre ello, *vid.* las críticas de BUSCHE, STOLL y WIEBE (2013, § 39).

¹²⁰⁸ Ya advertimos, no obstante, que puede entrar en contradicción con alguna de las restantes regulaciones nacionales y darse la circunstancia de que un sujeto sea titular de un secreto empresarial en un país, pero no en otro.

¹²⁰⁹ Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

¹²¹⁰ *ÖOGH*, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y.

¹²¹¹ Lo cual demuestra una vez más lo acertado del término «titular» y no «poseedor», puesto que, si se hubiera empleado este segundo término, de acuerdo con el artículo 432 CC, para poder determinar si se controlaba el secreto, habría que haber acudido a las facultades de los poseedores, las cuales se limitan a conservar y a disfrutar el bien que se posee. En

de la efectiva voluntad de su titular en que se mantenga confidencial la información que lo constituye. Por tanto, es coherente con ello que el control del secreto pase precisamente por la capacidad y posibilidad de decidir, particularmente, sobre el acceso a él por otras personas¹²¹². No obstante, por «control» no solo debemos referirnos a esa posibilidad de decidir sobre el acceso al secreto empresarial, sino que, también, debe comprenderse en él la posibilidad de utilizar la información secreta, ya que, si estamos ante una persona que, por circunstancias contractuales o legales, no puede hacer uso de la información secreta que conoce, difícilmente podrá esgrimirse que ella es la titular del secreto empresarial. Igualmente, otra interpretación plausible del término «control» podría consistir en la posibilidad de utilizar la ventaja que se deriva del secreto en el tráfico y de sufrir las consecuencias negativas de su divulgación.

En definitiva, se trata de averiguar si fácticamente una persona puede disponer libremente del secreto empresarial: permitir o no el acceso de terceras personas, protegerlo o deshacerse de él publicándolo. Quien pueda llevar a cabo esas acciones tendrá el control sobre el secreto empresarial. Si en lugar de ser un etéreo bien inmaterial nos encontrásemos ante un bien mueble, sería tan fácil como afirmar que el titular será aquel que tenga un control real y efectivo del bien tangible, quien lo tiene en su poder y es capaz de impedir que otro lo posea, que cualquier otro acceda a él y que se aproveche de sus frutos. Solo quien es capaz de impedir el disfrute y el acceso —o permitirlo— al secreto empresarial será su titular. Lógicamente, como se puede deducir fácilmente, el ejercicio del control se vincula rápidamente con uno de los requisitos para que la información pueda ser considerada secreto empresarial, el establecimiento de medidas razonables para mantener el carácter secreto, ya que el control implica establecer aquellas medidas, sobre todo cuando parte de su esencia es la facultad de poder autorizar el acceso a terceros —por ejemplo, a los empleados—, pues no se debe perder de vista que el secreto empresarial no existe únicamente como resultado de un proceso creativo o empresarial, sino que existe por su valor económico derivado de las medidas que lo protegen y permiten mantenerlo en secreto¹²¹³. De esta suerte, se termina produciendo entre el mismo

un sentido similar, *vid.* las reflexiones de BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 273 y 274). RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 96 y 97), siguiendo a CASSIERS y STROWEL (2017, pp. 118 y 119), entiende que el control está integrado «por dos notas básicas: que el titular del derecho tenga conocimiento de que la información que protege tiene o puede llegar a tener un valor empresarial, y que, como consecuencia de ese conocimiento, establezca medidas razonables para la protección del secreto». Mientras que comparto la segunda nota, tal y como he expresado anteriormente, en cambio, la primera me genera ciertos recelos, sobre todo en el caso ya comentado en el que un empresario desconozca el secreto empresarial desarrollado por sus empleados, posibilidad que el autor no se plantea en su obra. La justificación de esa primera nota es, según el autor, evitar la protección de los llamados secretos accidentales, es decir, aquella información que es protegida por su titular aun desconociendo la existencia de esta [por ejemplo, un sujeto es dueño de unas tierras que están valladas, a pesar de que desconoce que en ellas hay un enorme yacimiento de un metal precioso]. Comparto, claramente, que para poder defender o ser titular de un secreto empresarial es necesario conocer su existencia, pero ello no es una nota caracterizadora del control, sino un elemento previo, puesto que, sin conocer el secreto empresarial, no se puede controlar. Y esto no debe contradecir lo aquí defendido respecto de los trabajadores porque, en dicho supuesto, desde el momento en que un trabajador conoce, descubre o crea el secreto en cuestión, este deja de ser algo desconocido, sino que surge a la superficie, pero es ocultado por quien tenía obligación de transmitirlo a su empleador.

¹²¹² Sobre ello, igualmente, *vid.* HEERMANN y SCHLINGLOFF (2020, § 2), BARANOWSKI y GLAßL (2016, pp. 2563 y 2564) y BUSCHE, STOLL y WIEBE (2013, § 39). En España ha sido defendido por MASSAGUER FUENTES (2019, p. 64).

¹²¹³ En Estados Unidos, se ha sostenido de manera reiterada que la titularidad del secreto empresarial «depende esencialmente de las medidas adoptadas para mantener la confidencialidad» o incluso que «la protección legal depende

concepto de «secreto empresarial», entre sus requisitos y entre su titularidad una especie de círculo vicioso con elementos concatenados y con un movimiento perpetuo entre ellos.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CUESTIÓN DE LA CAPACIDAD Y EL EJERCICIO DEL CONTROL. Si la titularidad depende del legítimo y efectivo control del secreto, ¿qué sucede con aquella persona que, por cuestiones de capacidad, no puede ostentar realmente el efectivo control? Es decir, ¿llega a influir en la posibilidad de ser titular? ¿O solo implica que la persona será su titular, aunque el efectivo control del secreto lo lleve a cabo su representante? La capacidad no influye en este segundo subrequisito. Que la persona de manera directa no pueda ejercer el efectivo control sobre el secreto no determina que no pueda ser su titular, pues los actos realizados por los representantes legales —sin entrar en la cuestión de la representación orgánica— son como si hubieran sido realizados expresamente por sus representados¹²¹⁴. No estamos sino ante un caso más en el que la titularidad de un bien o derecho corresponde a un sujeto, pero su ejercicio es realizado por otro. La capacidad, en definitiva, no afecta a la posibilidad de ser titular de un secreto, sino a su concreto ejercicio, entre cuyas aristas encontramos precisamente el ejercicio de su control o de la posibilidad de disponer de él¹²¹⁵.

Cuestión distinta es qué se requiere para poder ejercer el control de manera directa sin necesidad de apoyo alguno. Ante la nueva regulación de la discapacidad en España, habrá que estar a lo expresamente previsto en el caso particular y considerar, dadas sus circunstancias personales, si puede llevar a cabo el control de su secreto empresarial de manera directa, pues, al final, este control del secreto no deja de ser análogo al régimen, por ejemplo, de disposición de cualquier otro bien que posea una persona con medidas de apoyo y si esta persona no tiene limitación alguna para disponer, por ejemplo, de un bien inmueble, tampoco la tendría para disponer de su secreto empresarial¹²¹⁶.

de la protección real». Entre otros casos, *vid. Progressive Products, Inc. v. Swartz*, 292 Kan. 947 (Kan. 2011) o *Cypress Semiconductor Corp. v. Superior Court*, 163 Cal. App. 4th 575 (Cal. Ct. App. 2008).

¹²¹⁴ Conclusión coherente con el sistema establecido, por ejemplo, para obtener una patente, en el que no se exige ningún requisito particular de capacidad para ser titular de una.

¹²¹⁵ Con carácter general, *vid. VERDERA SERVER* (2019, pp. 167 y ss.) y *LACRUZ BERDEJO et al.* (2000, pp. 309 y ss.).

¹²¹⁶ La respuesta sería distinta si el titular fuera un menor de edad no emancipado, ya que, aunque este pueda ser titular de un secreto empresarial, no parece de la regulación del Código Civil que pudiera ejercer el control sobre su secreto, a la vista de que su régimen jurídico presenta limitaciones en cuanto a la posibilidad de disponer de sus bienes. A este respecto, *vid. los artículos 164.11.3, 166 y 1263 CC.* Ahora bien, puede suceder que fácticamente sea el menor el que lo ejerza, estableciendo él mismo las medidas de seguridad cuando se trate de un secreto por él desarrollado —piénsese, por ejemplo, en un algoritmo desarrollado por un menor de dieciséis años de edad para llevar a cabo inversiones, que guarda con recelo, que lo protege de la manera que tenga por conveniente y que lo utiliza, precisamente, para realizar inversiones—. ¿Hasta qué punto el control lo ejerce realmente el representante legal y no el menor, a pesar de que en principio este carece de capacidad para poder disponer de él? Otra duda surge sobre la posible representación del representante legal si atendemos al artículo 166 CC, pues ¿podrán los padres, sin autorización judicial, enajenar un secreto empresarial cuyo titular sea su hijo menor de edad por no ser ni un bien inmueble, un establecimiento industrial, un objeto precioso o un valor mobiliario? Si los padres no lo protegen adecuada y razonablemente, ¿estaríamos ante la renuncia a un derecho subjetivo del hijo que requeriría una previa autorización judicial? Y si el menor revela su secreto a un tercero, ¿estamos ante una renuncia de un bien o derecho sin capacidad para llevarla a cabo? Por otro lado, no se puede obviar que, *ex artículo 4 CdC*, para actuar como comerciante se requiere ser mayor de edad, por lo que habrá que tener en cuenta igualmente esta circunstancia según el secreto empresarial de que se trate y el uso que se haga de él.

En suma, cualquier persona puede ser titular de un secreto empresarial y el ejercicio del control requerirá un análisis pormenorizado de las circunstancias y una búsqueda de reglas que den respuestas a las incógnitas planteadas ante la ausencia de normas claras al respecto¹²¹⁷.

1.2.2. La legitimidad del control

¿CÓMO DETERMINAR QUE EL CONTROL ES LEGÍTIMO? Si controlar implica tener el poder suficiente para disponer del secreto empresarial y para permitir o denegar el acceso al secreto empresarial, la forma de determinar la legitimidad del control es más sencilla desde el momento en que tanto la propia Ley de Secretos Empresariales como la Directiva comunitaria establecen cuándo la obtención, utilización o revelación de un secreto se considerará lícita. La licitud de tales conductas es la que, en definitiva, determina —o puede ayudar a determinar— la legitimidad del control del secreto empresarial ante el silencio de las normas al respecto. En definitiva, la persona que controle el secreto empresarial debe estar amparada por el ordenamiento jurídico, es decir, debe estar legitimada para ejercer el control¹²¹⁸.

ADQUISICIÓN ORIGINARIA Y DERIVATIVA. Aunque profundicemos en estas cuestiones posteriormente, resulta conveniente destacar en este momento que el control legítimo puede ser tanto originario como derivativo¹²¹⁹, dependiendo de si la persona en cuestión ha desarrollado, o no, el secreto empresarial. Ello reviste especial importancia porque, si bien, en principio, todo titular tiene las mismas facultades sobre su secreto empresarial, según el concreto modo de adquisición podemos encontrarnos ciertas limitaciones fruto de la situación que se origina con posterioridad a ese nuevo adquirente, en particular, en los casos que aquí hemos denominado como concurrencia de titularidades o titulares simultáneas, situación particular que plantea un cambio en lo que a la doctrina general de los derechos se refiere.

La manera habitual de adquirir el control sobre un secreto empresarial es mediante el desarrollo de la información que lo constituirá. Los datos preexisten al sujeto y es este el que los esquematiza para obtener una concreta información que decide mantener en secreto. En cambio, la adquisición derivativa, como es lógico, es aquella que se produce como

También se plantearían ciertos problemas si el titular del secreto empresarial fuera un menor de edad emancipado, ya que no se presenta con claridad si este podría ejercer o no el control sobre un secreto empresarial, puesto que las limitaciones que se establecen en el artículo 247 CC se refieren exclusivamente a «bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor». ¿El secreto empresarial puede entrar dentro de la categoría de «objetos de extraordinario valor»? Si asumimos que, conforme al artículo 335 CC, todo bien inmaterial es un bien mueble, ¿podríamos admitir que un secreto es un objeto? ¿Todo objeto tiene existencia material? Se trata, desde luego, de una interpretación enrevesada y que parece contraria a un precepto que debe ser interpretado restrictivamente al ser limitador de la capacidad.

¹²¹⁷ Reflexiones que ahondan aún más en la naturaleza del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual, como derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, puesto que su titularidad no se hace depender en ningún momento de la condición de empresario del sujeto, pues, si se exigiera, los menores de edad, los menores emancipados o los incapacitados tendrían problemas para ser titulares de un secreto empresarial al no poder ser —o al ser dudoso— empresarios. Sobre la capacidad para ser empresario, entre otros, *vid.* ILLESCAS ORTIZ (2023, pp. 2267 y 2268).

¹²¹⁸ En cierto modo, lo que ya se sostuvo en el mencionado caso austriaco *ÖOGH*, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y.

¹²¹⁹ En un sentido coincidente, *vid.* HOFMARCHER (2020, p. 73). *Vid. infra* capítulo IV.II.2.1.

consecuencia de la enajenación del secreto empresarial¹²²⁰. Sin embargo, la normativa no da respuesta a un aspecto fundamental. ¿En virtud de qué se produce la atribución del legítimo control y, consecuentemente con ello, de la titularidad del secreto empresarial? Es decir, ¿qué determina en un primer momento que uno ha creado o desarrollado un secreto empresarial, sobre todo cuando intervienen multitud de personas sin relación laboral entre ellas?¹²²¹

(I) En el caso de la adquisición originaria, sin que nadie antes conociera el secreto empresarial, la legitimidad del control deriva del propio descubrimiento, creación o desarrollo, bien por ser el primero en observar y configurar la información —piénsese, por ejemplo, en el descubrimiento de una propiedad en cierto elemento de la naturaleza—, bien por pertenecerle los elementos que contienen la información confidencial¹²²². No obstante, ante la ausencia de registro de ningún tipo, siempre habrá un elemento de incertidumbre sobre la titularidad del secreto empresarial, elemento que determina uno de sus perfiles singulares.

(II) En el caso de la adquisición derivativa, la legitimación proviene precisamente del traspaso o cesión del secreto empresarial de una persona que estuviera legitimada para llevarlo a cabo¹²²³, lo cual determina que incluso en este caso es necesario analizar la adquisición originaria del titular originario. Esto presenta una indudable complejidad, ya que, en este ámbito, como se acaba de indicar y se ha repetido en sucesivas ocasiones, no hay registro alguno en el que consten las titularidades, sin que haya forma de que, con una certeza absoluta, se pueda saber si quien transmite un secreto empresarial es realmente su titular. Sin duda, esto crea una serie de incertidumbres en el tráfico jurídico que se compensan con un régimen generoso en lo que a la duración del derecho sobre el secreto empresarial se refiere. Ni hay posibilidad de excluir a todo el mundo del secreto empresarial, ni hay una seguridad total sobre quién es el titular del secreto empresarial. Frente a las incertidumbres en torno a su titularidad surge un régimen jurídico que trata de paliarlas, permitiendo que, según las circunstancias, pueda ostentarse la titularidad del secreto empresarial sin que esté sometido a ningún límite temporal.

Relacionado con la adquisición derivativa, surge la figura de la licencia. ¿Puede el licenciatarlo ser titular de un secreto empresarial? En Alemania, su doctrina ha considerado que el control

¹²²⁰ Como ya se ha indicado anteriormente, en el caso de los secretos empresariales en el ámbito de la empresa consideramos que la titularidad del empleador es un control y una titularidad originarios.

¹²²¹ Cuestiones similares han sido planteadas por la doctrina alemana o británica. *Vid.*, v. *gr.*, KLEIN y WEGENER (2017, pp. 395 y 396) y APLIN (2014, pp. 14 y ss.); y española, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 272 y 273).

¹²²² Dentro de este grupo entraría el ya comentado anteriormente supuesto de los secretos empresariales laborales, en el que la legitimidad provendría precisamente de ese concreto desarrollo por parte de los trabajadores de la empresa y su atribución directa al empleador, salvo que las circunstancias concretas determinaran que no estamos ante un secreto empresarial laboral.

Un caso en el que la legitimidad es fácilmente determinable es cuando la información que constituye el secreto empresarial pudiera ser protegida por otro de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo, si la información es patentable, la legitimidad se analizará conforme a tales normas, ya que el inventor tiene reconocido el derecho de decidir patentar su invención, divulgarla sin protección o someterla al régimen del secreto empresarial. *Vid.* OHLY y SOSNITZA (2016, § 17).

¹²²³ *Vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), WIEBE y KODEK (2022, § 26B) y MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 64 y 65).

efectivo no tiene por qué ser exclusivo ni completo, sino que es posible considerar que tal control podrá llevarse a cabo por quien, por ejemplo, no tiene posibilidad de disponer de él, pero sí que se encarga de las medidas de seguridad para protegerlo. Así, admiten que un licenciatario pueda ser titular del secreto empresarial¹²²⁴. Pero es que, en el caso de una licencia, aunque esta sea exclusiva, aunque en el contrato se permita la cesión de esta a un tercero, no hay un cambio de la titularidad del secreto y el control, aunque una parte de él fácticamente esté a cargo del licenciatario, sigue ostentándolo el licenciante, quien, por ejemplo, puede disponer del secreto empresarial, cediéndolo a un tercero y cediendo, a su vez, el contrato de licencia. La situación en la que se encuentra el licenciante ni es omnímoda, ni presenta el mismo poder que si el secreto empresarial no estuviera licenciado, pero ello no debe ser equivalente a afirmar que un licenciatario se ha convertido en titular del secreto, del mismo modo que el licenciatario de una marca no se convierte en su titular o que, por ejemplo, un arrendatario no es el titular del bien inmueble arrendado. El contrato de licencia no transfiere titularidad alguna sobre el derecho original, aunque estemos ante un contrato de exclusiva¹²²⁵.

Lo que ha sucedido en el caso alemán es una cierta confusión entre la titularidad y la legitimación para defender un secreto empresarial, ante la ausencia de una norma clara al respecto en su ley. Lo que se intenta es justificar que el licenciatario pueda defender judicialmente el secreto empresarial frente a posibles violaciones y el camino más sencillo que tienen es considerar al licenciatario titular del secreto empresarial, aunque sea un «titular especial».

En cambio, en España esto ha sido contemplado de manera más clara por el legislador al prever en el artículo 13 LSE que estarán legitimados para defender el secreto empresarial no solo sus titulares, sino también «quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio». La diferencia es más que clara. Son sujetos, los licenciarios, que al tener un claro interés en la defensa del secreto empresarial, se les permite ejercitar, según las circunstancias, las acciones que corresponden al titular del secreto¹²²⁶. Una solución más correcta y adecuada que la de tratar como titular a

¹²²⁴ Vid. H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) u OHLY (2019, p. 446).

¹²²⁵ En España, MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 50) y RABASA MARTÍNEZ (2018) se han posicionado a favor de entender que el licenciatario es titular del secreto empresarial siempre que se le haya otorgado una licencia exclusiva con posibilidad de conceder sublicencias.

¹²²⁶ No obstante, incluso en caso de que la licencia no contemple la posibilidad de ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial, el artículo 13.2 y 3 LSE establece que si, tras requerir al titular de la licencia a que ejercite la acción, este se negara o no la ejercitara en un plazo de tres meses, «podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado». En cambio, en su día, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 79) defendió que «el licenciatario o cedente está legitimado, de forma originaria y no derivativa, para ejercitar todas las acciones con las que el ordenamiento estructura la protección jurídica del *know-how*». La propuesta del autor no ha visto su reflejo en la actual regulación, a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abogara por ello en su informe sobre el anteproyecto de la ley —aunque con el posicionamiento en contra del Consejo de Estado en su informe núm. 401/2018, de 17 de mayo de 2018—. El reconocimiento de la legitimidad a todo tipo de licenciatario está claro que implica una mayor celeridad en la defensa de los secretos empresariales, tiempo que puede ser esencial ante un bien que, por su carácter etéreo, es sumamente delicado. La solución a tal problema es tan sencilla como convertir en cláusula habitual de los contratos de licencia la posibilidad de ejercitar las acciones por parte del licenciatario. Sin embargo, entiendo que hay una razón que subyace al posicionamiento adoptado por el legislador español a este respecto: un

quien real y jurídicamente no lo es, porque un contrato de licencia, aunque contenga la posibilidad de sublicenciar el secreto empresarial, no otorga el completo control sobre el secreto empresarial, sino tan solo algunas de las facultades que lo integran¹²²⁷.

(III) Más complicados son los supuestos de concurrencia de titularidades o de titularidades simultáneas, es decir, las situaciones derivadas de la ingeniería inversa y del descubrimiento independiente. Son adquisiciones originarias, pues no hay cesión de ningún tipo por parte del titular original. No obstante, lo complejo del caso se presenta en relación con la situación posterior a ellos. ¿Nos encontramos ante dos titulares independientes? Si fuera así, ¿cómo se podría ejercer el control efectivo si hay otro titular que podría divulgarlo libremente? ¿Se crea, entonces, una situación de cotitularidad forzosa? En tal caso, ¿cómo podría llevarse a la práctica una comunidad sobre un secreto empresarial en la que sus dos cotitulares pueden estar, por ejemplo, en continentes distintos? ¿Y si ambos desconocen la existencia del otro titular? ¿Se podría seguir afirmando que se tiene el control, aunque fuera por ignorancia de la existencia de otro sujeto conocedor legítimo del secreto empresarial? Volveremos a ello posteriormente.

RECAPITULACIÓN. Resulta esencial poder determinar si el control que se ejerce sobre el secreto empresarial es legítimo de acuerdo con las reglas que sobre ello establece, aunque sea indirectamente, la Ley de Secretos Empresariales. La titularidad del secreto empresarial, a pesar del componente jurídico, es una cuestión fundamentalmente fáctica que puede ser llevada a cabo por cualquier persona física o jurídica, sin que sea necesario que concurra ningún requisito. Todos podemos ser titulares de un secreto empresarial siempre que seamos capaces de determinar cuál es nuestro secreto empresarial, es decir, siempre que podamos delimitar cuál es el objeto sobre el que recae nuestro derecho y que, como vimos en el capítulo precedente¹²²⁸, quizá no sea la cuestión más sencilla, sino que está repleta de incógnitas y de contornos difusos. En definitiva, la titularidad y sus contornos poco claros son una consecuencia más —o una causa más, según se vea— de la singularidad del secreto empresarial. La ausencia de registro impide conocer, hasta el momento en que se juzgue una violación, quién es el titular del secreto empresarial porque el criterio utilizado —el control— está repleto de dubitaciones. La titularidad del secreto es imprecisa, como impreciso es,

elemento más para defender que el secreto empresarial es un bien inmaterial y que sobre él se constituye un auténtico derecho subjetivo, puesto que sin la autorización de su titular ningún licenciario podrá ejercitar las acciones correspondientes en defensa del secreto, es decir, una muestra más de las facultades del titular, que no es una simple situación jurídica protegida consecuencia de la regulación de la competencia desleal.

¹²²⁷ Cuestión parcialmente coincidente sería la del usufructuario de un secreto empresarial, en caso de que esto se llegue a dar. GIRONA DOMINGO (2022B, p. 173) entiende que el usufructuario, a pesar del silencio del legislador, estará también legitimado, siguiendo en este sentido a MARTÍ MIRAVALLS (2008, p. 1423), quien lo sostiene respecto del titular de un derecho de uso o disfrute sobre la marca. Si se llegara a dar la constitución de un derecho de usufructo sobre un secreto empresarial, está claro que el usufructuario podría defender el secreto empresarial, tal y como se deriva del artículo 446 CC, a pesar de que nada se establezca expresamente en la Ley de Secretos Empresariales —omisión que, en cierto modo, puede responder a la inexistencia práctica o falta de utilidad de esta concreta figura respecto de los secretos empresariales—. Quizá el único supuesto posible será el del usufructo vitalicio, en caso de que se constituya un usufructo sobre una empresa que es titular de un secreto empresarial.

¹²²⁸ *Vid. supra* capítulo II.IV.

igualmente, el sustrato del secreto empresarial. Asimismo, esta titularidad muestra elementos propios tanto de la competencia desleal como de la propiedad intelectual: la ausencia de cualquier requisito subjetivo para ser titular, aproximándolo a los restantes derechos de propiedad intelectual, y el control efectivo, como una muestra más de la disciplina competencial, pues el control implica, necesariamente, su relación —real o potencial— con el mercado.

2. La cotitularidad

El artículo 5.1 LSE prevé expresamente¹²²⁹ que el secreto empresarial puede «pertenecer pro indiviso a varias personas»¹²³⁰, rigiéndose la comunidad resultante «por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes»¹²³¹. En el régimen supletorio, *ex* artículo 5.2 y 3 LSE, se distingue entre aquellos actos que pueden realizar los partícipes por sí solos frente a los que necesariamente deberán ser realizados conjuntamente por todos los titulares. Así, dentro del primer grupo, se recoge que cada uno podrá por sí solo:

«a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares. b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal. c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos».

En cambio, para la concesión de licencias a terceros para la explotación del secreto empresarial, así como para su cesión, deberá contarse con el consentimiento de todos los titulares, ya que deberá «ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes», salvo que «el órgano

¹²²⁹ No obstante, aunque no se previera expresamente, no habría inconveniente en admitir la cotitularidad sobre un secreto empresarial conforme a las normas generales de la comunidad de bienes. Al final, la comunidad de bienes no deja de ser «un efecto legal automático derivado de la cotitularidad de un derecho» [PÉREZ CONESA (2021)], con independencia de que se trate de un derecho de propiedad sobre un bien mueble o inmueble o se trate de un derecho sobre un bien inmaterial como un secreto empresarial.

¹²³⁰ Aunque no se señale expresamente, el origen de la cotitularidad puede deberse a varias razones, si bien es cierto que, con carácter general, el origen de la comunidad no afectará a su régimen jurídico, como ya señaló MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1991B, pp. 1066 y 1067), y este caso no será distinto. La cotitularidad sobre un secreto empresarial puede tener un origen voluntario —desarrollo conjunto por varias personas— o incidental —transmisión de un secreto a varias personas—. No obstante, esta cuestión no influye en el régimen jurídico aplicable. Ahora bien, existe un tercer supuesto, como veremos posteriormente, que plantea mayores dudas. ¿Qué sucede cuando el secreto empresarial, cuyo titular es una única persona, es descubierto a través de ingeniería inversa o a través de otro medio legítimo por otra persona? ¿Se crea una cotitularidad forzosa entre dos competidores? ¿O estamos ante una situación en la que un secreto empresarial tiene dos titulares sin que haya cotitularidad? ¿En qué situación jurídica queda el secreto empresarial en cuestión? Situación totalmente novedosa dado el particular régimen jurídico de los secretos empresariales que legitima ciertas conductas de adquisición, utilización o revelación por parte de terceros, a diferencia de lo que ocurre con los restantes derechos sobre bienes inmateriales.

¹²³¹ Un régimen supletorio similar en lo formal al previsto en el artículo 80 LPA [entre otros, *vid.* ARPIO SANTACRUZ (2015)] o en el artículo 46 LM [*vid.*, *v. gr.*, MARTÍN ARESTI (2008, pp. 759-782) y GRIMALDOS GARCÍA (2008, *passim*)].

jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas».

El precepto destaca entre las regulaciones de los restantes países europeos por prever un régimen concreto sobre la cotitularidad del secreto empresarial¹²³². Sin embargo, plantea numerosas reflexiones o dudas que exigen que sean tratadas pormenorizadamente¹²³³. Ahora bien, ya avanzamos, como podría preverse, que dada la importancia económica y empresarial de los secretos, conviene en la mayoría de los casos —siempre que el coste de negociar el acuerdo sea inferior a los beneficios que se podrán obtener previsiblemente con el secreto empresarial— llegar a un acuerdo sobre la titularidad conjunta para evitar los inconvenientes que pueden surgir del régimen supletorio¹²³⁴.

2.1. La comunidad sobre el secreto empresarial

2.1.1. El régimen supletorio

PREVIA. EL RÉGIMEN CONVENCIONAL. Si nos atenemos a lo que establece el artículo 5 LSE, desde el momento en que sobre un secreto empresarial existe más de un titular, se constituye una comunidad sobre él¹²³⁵. El régimen de estas comunidades sobre secretos empresariales depende, en primera instancia, de lo que establezcan los cotitulares, emulándose así el modelo de la Ley de Patentes o de la Ley de Marcas, que se inspiran a su vez en el artículo 392.II CC. En el propio artículo 5 LSE no se recoge ninguna limitación sobre lo que se puede o no se

¹²³² Uno de los aspectos más destacados de nuestra Ley de Secretos Empresariales es que se contemple el régimen, aunque sea de manera reducida, de la cotitularidad de un secreto empresarial. Precisamente, OHLY (2019, p. 445) indicaba que la *GeschGehG* presentaba como una de sus principales deficiencias que no se estableciera un régimen jurídico para la relación entre los cotitulares, «pudiendo causar dificultades, a menos que se llegue a un acuerdo contractual». Lo cierto es que la regulación de la cotitularidad es un aspecto encomiable. En general, la cotitularidad sobre bienes inmateriales es una situación bastante usual en la práctica y que, a pesar de la visión negativa que se suele tener de estas situaciones, en el campo de lo intangible es una situación bien recibida y, en muchas ocasiones, necesaria debido a la forma en la que se estructura la investigación, en la que cada vez es más habitual la existencia de proyectos amplísimos, con numerosos partícipes, reduciéndose asimismo los riesgos y costes de la investigación. Sin duda, ha tenido un papel fundamental en este aumento de las cotitularidades sobre bienes inmateriales la mayor importancia que tienen en la actualidad los contratos de investigación colaborativa, surgidos con el objetivo de mejorar la competitividad de los agentes del mercado y conseguir un mayor avance científico. Sobre estos contratos, en particular, y sobre la cotitularidad de bienes inmateriales, en general, *vid.* VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, pp. 583 y ss.; 1996, *passim*). Sobre tales contratos sobre secretos empresariales, *vid.* RAJAM (2020, pp. 295 y ss.).

¹²³³ Una de las cuestiones más interesantes respecto de la cotitularidad del secreto empresarial, pero que excede de nuestro cometido, es la interrelación entre la cotitularidad del secreto empresarial y la corresponsabilidad de los agentes en la legislación de protección de datos a lo largo de su cadena de custodia. Sobre esta cuestión, comparando los ordenamientos jurídicos estadounidense y español, *vid.* RADTKE (2023, pp. 31-52).

¹²³⁴ Sobre esta cuestión en Estados Unidos y la importancia de esta clase de acuerdos, *vid.* *Enterprise Leasing Co. of Phoenix v. Ehmke*, 197 Ariz. 144 (Ariz. Ct. App. 1999).

¹²³⁵ Téngase en cuenta, como indicaba BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO (1954, p. 20) que «cotitularidad» y «comunidad» son términos sinónimos en el ámbito jurídico, pues, como recoge el artículo 392 CC, la comunidad de bienes existe «cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas». Por ello, utilizaremos de manera indistinta ambos términos para referirnos a la misma situación. Preferimos, además, esta equiparación terminológica con el fin de evitar ciertos problemas que puedan derivarse de considerar la comunidad como un género de la cotitularidad y no como sinónimos.

puede acordar al respecto, pero, huelga decirlo, tales acuerdos estarán sujetos igualmente a las limitaciones que se derivan del artículo 1255 CC¹²³⁶. Quizá las limitaciones más importantes se encuentren en la propia regulación de la Ley de Competencia Desleal, así como en las restricciones que se derivan de los artículos 101 y 102 TFUE¹²³⁷, puesto que los pactos por los que se establezca la comunidad sobre el secreto no pueden implicar una infracción de la competencia, ni ser constitutivos de situaciones abusivas, cuestiones sobre las que volveremos en el siguiente epígrafe para tratarlas globalmente¹²³⁸.

EL RÉGIMEN LEGAL SUPLETORIO. No obstante, en ocasiones, por las circunstancias más diversas, los titulares pueden no haber establecido nada sobre el régimen de esta comunidad¹²³⁹. En tal caso, el artículo 5.1 LSE dispone que se regirá por «las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes»¹²⁴⁰ con las especialidades recogidas en el propio artículo 5 LSE. Es cierto que la redacción del precepto es inversa a lo que aquí se acaba de señalar —primero hace referencia a las especialidades y supletoriamente al régimen común—, pero, a la vista del exiguo régimen que se establece, parece más conveniente plantear que el régimen supletorio es todo uno, sin distinguir una suerte de dos pasos consecutivos en la colmatación de lagunas.

Ahora bien, dadas las similitudes de los secretos empresariales y de su régimen con las restantes figuras de los derechos de propiedad intelectual, entiendo que analógicamente podrán aplicarse aquellas normas previstas sobre la comunidad de los otros bienes inmateriales en lo que no estuviera previsto expresamente en la Ley de Secretos Empresariales, a la vista de una

¹²³⁶ Con carácter general sobre este precepto, *vid.* LÓPEZ Y LÓPEZ (2016), GARCÍA VICENTE (2013A, pp. 9012 y ss.), REVERTE NAVARRO (2005) y Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1991, pp. 430-432). En concreto, sobre los límites en la constitución de comunidades de bienes, *vid.* PERDICES HUETOS y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ (2024, pp. 3559 y ss.).

¹²³⁷ Hay otras limitaciones que se deben tener en cuenta, como es el artículo 400.I CC, considerado por parte de la doctrina [*vid.*, *v. gr.*, COSIALS UBACH (2016, pp. 19 y 20)] como imperativo y que, por lo tanto, no podrá establecerse un pacto de permanencia que exceda de los diez años conforme al artículo 400.II CC.

¹²³⁸ Entiendo que un acuerdo adecuado de cotitularidad debería comprender, al menos, los siguientes extremos: i. el deber de protección-conservación del secreto empresarial y su concreción con las medidas razonables de seguridad que se deberán establecer; ii. el concreto régimen de explotación que se puede realizar por cada cotitular, con las limitaciones, en su caso, que se estimen convenientes —*v. gr.*, territoriales o sectoriales—; iii. el régimen de disposición de la porción del secreto y del secreto en su conjunto; iv. el régimen de otorgamiento de licencias; v. el concreto régimen de participación en las ganancias y cargas derivadas de la explotación del secreto empresarial; y vi. el régimen procesal de la comunidad —legitimación, mayorías—.

¹²³⁹ Aunque no nos adentremos en tal supuesto, cabe tener en cuenta que la comunidad sobre un secreto empresarial puede no regirse supletoriamente por el régimen que aquí se señalará respecto del Código Civil. Me refiero al caso de que el secreto empresarial pertenezca a la comunidad de gananciales de un matrimonio. En tal caso, habrá que estar a las reglas de este concreto tipo de comunidad, aunque en la Ley de Secretos Empresariales no se haga concreta mención.

¹²⁴⁰ La doctrina se ha planteado si la remisión a «las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes», remisión que también aparece, entre otras, en las leyes de patentes o marcas, se refiere solamente a las normas del Código Civil o se han de entender incluidas también las normas forales de algunas comunidades autónomas. La mayoría de la doctrina, como VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, pp. 595 y 596), ARPIO SANTACRUZ (2015), MARTÍN ARESTI (2008, p. 764) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 238-240), se ha posicionado a favor de entender que solo se refiere a las normas del Código Civil, frente a un sector minoritario, encabezado por BOTANA AGRA (2017B, p. 190), que ha defendido que la referencia al derecho común debe englobar también las normas forales, siguiendo, en cierto modo, la posición DE CASTRO Y BRAVO (1969, pp. 839-874), respecto del artículo 2 CdC, y de la STS, civil, de 28 de julio de 1968 (ECLI:ES:TS:1968:2504).

coincidente, aunque sea parcialmente, identidad de razón¹²⁴¹. Por tanto, el régimen de la comunidad de bienes sobre un secreto empresarial se completa supletoriamente con la del Código Civil y analógicamente con la de los restantes bienes inmateriales. Volveremos a esta cuestión al tratar el régimen jurídico de la transmisión de secretos empresariales.

PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD. El artículo 5.2. LSE establece cuatro escuetas normas supletorias que, en definitiva, permiten, por un lado, que cada cotitular pueda por sí solo explotar el secreto, hacer cualquier acto para conservar la información como secreto empresarial y defenderlo judicialmente, notificándolo a los restantes cotitulares, mientras que, por otro lado, exige para poder ceder o licenciar el secreto empresarial la concurrencia de todos los cotitulares. Si atendemos al régimen supletorio de la Ley de Secretos Empresariales, la comunidad sobre el secreto se aproxima más a una comunidad de corte germánico que a una de corte romano¹²⁴²:

(i) En ningún momento se mencionan cuotas sobre el secreto, aunque fueran ideales, e incluso presuponiéndolas, no se entrevé que tengan un papel más allá del de ser simples medidas de valor. ¿De qué sirve tener una cuota sobre el secreto, si, por su naturaleza, cada uno de los cotitulares puede explotarlo enteramente?

(ii) Consecuentemente con lo anterior, el ejercicio que cada cotitular puede llevar a cabo sobre el secreto empresarial parece que es sobre su totalidad y no sobre la porción que teóricamente pudiera corresponderle, como si se tratase de una comunidad en mano común que puede ser aprovechada por todos sus miembros —pues difícilmente se puede compartimentar el aprovechamiento económico del secreto—.

(iii) No se contempla la posibilidad de que cada cotitular pueda disponer libremente de su cuota sobre el secreto empresarial, ni que pueda pedir la división del secreto por ser indivisible. Nada se dice, empero, en este primer régimen supletorio, sobre la posibilidad de ceder o no la cuota que se tenga sobre el secreto empresarial, sino que se menciona únicamente que la «cesión del secreto empresarial» deberá llevarse a cabo por todos los titulares. ¿Ello implica que no se pueda ceder una porción de él?

(iv) Además, generalmente, al secreto empresarial —a su cotitularidad— subyace una relación de confianza que justifica el haberlo compartido con otra persona.

¹²⁴¹ VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, p. 596), aunque no se refiera expresamente a la comunidad sobre secretos empresariales, al estudiar el régimen general de las comunidades sobre bienes inmateriales, afirma que «antes de aplicar supletoriamente las reglas generales del Código Civil, habremos de verificar cuidadosamente si no cabe la aplicación analógica al caso con carácter previo de las reglas sobre otras cotitularidades de bienes inmateriales, dada la existencia de una clara identidad de razón entre las mismas».

¹²⁴² Con reglas similares en sede de patentes, VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, p. 600) defiende que se está ante una comunidad romana. Ahora bien, hay una diferencia principal entre ambos regímenes, como luego se verá, puesto que en sede de patentes sí que se reconoce el derecho de cada cotitular a la disposición de su porción sobre la patente, aspecto que no se reconoce, en cambio, en la Ley de Secretos Empresariales, al menos, de manera expresa.

Con todo, aunque entendamos que es una comunidad más próxima a la germánica, nuestra posición no tiene sustanciales efectos prácticos¹²⁴³, puesto que la comunidad que se regula en el Código Civil es de tipo romano, completándose, por tanto, su régimen con notas de la comunidad romana. En definitiva, como en la mayoría de los casos, una comunidad con notas de un tipo y de otro.

Lo importante, en definitiva, de este régimen supletorio es, por un lado, establecer cuáles son las concretas reglas que permiten proclamar una cierta especialidad y, por otro lado, comprobar de qué modo el régimen general establecido en el Código Civil puede resultar de aplicación a un bien como es un secreto empresarial.

EXPLOTACIÓN. La primera regla que se contempla en el artículo 5.2 LSE es que cada cotitular podrá por sí solo «[e]xplotar el secreto empresarial previa notificación» a los restantes cotitulares, siguiendo lo establecido para las patentes en el artículo 80.2.B LPA¹²⁴⁴. Dos problemas surgen en torno a esta primera norma¹²⁴⁵: i. el encaje de la explotación por cada titular en el artículo 394 CC; y ii. la posible aplicación del artículo 393 CC.

(I) El artículo 394 CC¹²⁴⁶ reconoce expresamente que cada uno de los cotitulares puede servirse de la cosa común, siempre que lo realice «conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho». Es decir, tres límites: el destino del secreto, el interés de la comunidad y el interés-derecho de los demás cotitulares.

La segunda parte del precepto no plantea ninguna duda, pues precisamente los bienes inmateriales se caracterizan por su ubicuidad¹²⁴⁷ y por la posibilidad de que sean utilizados o explotados por una multitud de personas, sin que la utilización por parte de uno implique la exclusión de otro sujeto —en este caso, dentro de la comunidad—¹²⁴⁸. Sin embargo, por las singulares características del secreto empresarial, siempre que es explotado, se pone en riesgo.

¹²⁴³ En un sentido coincidente, con carácter general, *vid.* BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO (1954, pp. 110 y 111); o LASARTE ÁLVAREZ (2008, pp. 149 y 150), quien sostiene la intrascendencia de la distinción «al no existir en Derecho español una regulación o normativa general de la copropiedad sin cuotas», por lo que «no tiene sentido enzarzarse en calificar de comunidad germánica [...] a los diversos supuestos dudosos] cuando la resolución de los problemas al respecto o la existencia de lagunas en su propia regulación no puede superarse reclamando la aplicación de presuntas características de un modelo teórico conformado por el arrastre histórico». Incidiendo en tal falta de regulación, *vid.* BOTANA GARCÍA (1995, pp. 1309 y ss.).

¹²⁴⁴ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES (2020) entiende que «explotar» incluye «todas aquellas acciones que implican hacer uso de la información en el marco de la actividad mercantil del empresario y comprende tanto actividades de investigación y desarrollo como de prospección del mercado o de uso de la tecnología en las propias instalaciones del empresario».

¹²⁴⁵ Mismos problemas que se dan en el resto de las cotitularidades sobre bienes inmateriales que contemplan regulaciones al respecto idénticas. *Vid.*, v. *gr.*, ARPIO SANTACRUZ (2015).

¹²⁴⁶ Entre otros, sobre este precepto, *vid.* PÉREZ CONESA (2021; 2013, pp. 3248 y ss.), ARANA DE LA FUENTE (2016B) y MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985). Sin duda alguna, el artículo 5.2 LSE se inspira en el artículo 394 CC. Sobre ello, igualmente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 182) o HERNÁNDEZ MOLINA (2019, p. 60).

¹²⁴⁷ Sobre la ubicuidad de los bienes, *vid.* BERTHILLON (2023, *passim*).

¹²⁴⁸ El artículo 394 CC presupone la solidaridad del uso y, quizá, el secreto empresarial sea uno de los objetos en los que tal uso solidario presente un mayor encaje sin ningún tipo de alteración. Sobre el uso solidario en dicho precepto, *vid.* SIMÓN MORENO (2015, pp. 163 y ss.) y MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985).

Y una cosa es asumir que con la explotación del secreto puede terminar perdiéndolo quien lo explote y otra muy distinta es que con tal explotación no solo puede perderlo tal persona, sino todos los cotitulares. Es decir, aunque sea potencialmente, la explotación del secreto puede perjudicar el interés de la comunidad y el de los restantes cotitulares, puesto que la destrucción del carácter secreto derivada de la explotación por parte de uno de ellos perjudica a todos los demás¹²⁴⁹. Si, a pesar de la diligencia de quien explote el secreto, este es descubierto lícitamente, todos los titulares se ven perjudicados sin que, en principio, puedan obtener ninguna compensación por la pérdida sufrida. El artículo 5 LSE permite esta explotación independiente, sometiéndola a la simple notificación a los restantes cotitulares —sin necesidad de autorización por parte de estos—. El hecho de que todos puedan explotarlo implica asumir una serie de riesgos, entre los que se encuentra la pérdida del secreto.

Cuestión distinta es si el derecho de explotación puede ser limitado o sometido a ciertos requisitos o comprobaciones por parte de los restantes cotitulares. En principio, nada lo impide, salvo que la limitación implicara la prohibición de explotación, pues en la esencia del secreto empresarial se encuentra, como elemento ontológico, la posibilidad de ser explotado, salvo que se compensara tal prohibición con la participación en los beneficios de los restantes cotitulares. Al final, las reglas establecidas en el artículo 5.2 LSE no dejan de ser supletorias. Y, aunque la creación de la comunidad haya sido sobrevenida, por el propio bien de ella, valdría la pena establecer un régimen concreto sobre la explotación del secreto empresarial, por ejemplo, a través de medidas de control colectivas que permitieran comprobar que las medidas de seguridad de cada uno de los cotitulares son efectivas y suficientes¹²⁵⁰.

Ahora bien, hay determinadas formas de explotación que deben quedar descartadas, aunque nada se hubiera pactado al respecto. En primer lugar, la concesión de licencias de explotación a un tercero, al tener su régimen específico contemplado en el artículo 5.3 LSE. Y, en segundo lugar, todas aquellas modalidades de explotación que irían en contra de la propia esencia del secreto empresarial¹²⁵¹. No se puede llevar a cabo ningún tipo de explotación que destruya el

¹²⁴⁹ Hay otros casos en los que se puede perjudicar el interés de los restantes cotitulares. A modo de ejemplo, un cotitular explota el secreto en un determinado territorio y, con posterioridad, otro cotitular decide explotarlo también en tal territorio, produciéndose una pérdida del valor del producto del titular que previamente lo explotaba.

¹²⁵⁰ Una gran variedad de pactos puede establecerse. Más allá de lo indicado en el texto, se podría establecer un uso limitado por periodos temporales, por concretos sectores económicos o por cuestiones espaciales.

¹²⁵¹ A modo de ejemplo, uno de los cotitulares no puede solicitar una patente sobre el secreto empresarial, porque, aunque tal actuación sería un ejemplo de explotación, la solicitud de patente determinaría el fin del propio secreto empresarial. En este sentido, consideran que la solicitud de una patente sería una alteración del bien común, entre otros, SUÑOL LUCEA (2009, pp. 190 y 191) y VÁZQUEZ LÉPINETTE (1996, pp. 86-90). Así, se consideró, también, en el caso estadounidense *Jardin v. Datallegro, Inc.*, No. 08-CV-1462-IEG (S. D. Cal. Oct. 12, 2011), en el que el tribunal entendió que la solicitud de patente por uno de los cotitulares del secreto convertía al solicitante en responsable de su revelación y de los daños que se le causasen al otro copropietario. Al final, estamos ante un acto que altera no solo la entidad material y jurídica de la información —deja de ser secreta y cambia su régimen de protección—, sino que incluso puede llegar a perjudicar el interés de la comunidad —se pasa de no tener un límite máximo de explotación a tenerlo determinado, aunque sujeto a una serie de prórrogas— y el de los restantes comuneros que observan cómo el nuevo régimen puede impedir que exploten y utilicen la información del mismo modo que lo realizaban con anterioridad. En definitiva, cualquier acto que modifique el destino del bien, aunque este siga siendo útil, implica que estemos ante un acto que requiere de la unanimidad de los cotitulares y no podrá realizarse por uno solo de ellos [*vid.* MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985)].

secreto, incluyéndose, por tanto, todo acto revelador de la información¹²⁵², entre otras razones, porque cualquiera de estos actos constituiría una alteración sobre el secreto empresarial común que, *ex artículo 397 CC*¹²⁵³, exigiría la unanimidad de los cotitulares¹²⁵⁴.

En cambio, no hay nada que impida que uno de los cotitulares comparta el secreto empresarial, con deberes u obligaciones de confidencialidad, con un trabajador, un colaborador o un asesor¹²⁵⁵. El secreto empresarial no depende precisamente del número de personas que lo conozcan —más bien, es a la inversa, del número que lo desconozcan— y la estructura comercial e industrial suele hacer necesario que el titular del secreto lo comparta con su círculo íntimo, incluyéndose en él a los trabajadores, asesores o colaboradores. Y un cotitular, en este sentido, debe poder tener la misma posibilidad: compartir el secreto con su círculo íntimo, con las medidas de seguridad oportunas, no debería suponer una alteración del secreto o un quebranto de la comunidad. Todo lo contrario. Es una consecuencia necesaria y permitida del régimen del secreto empresarial y de la cotitularidad sobre él.

(II) ¿Se aplica el artículo 393 CC¹²⁵⁶ a la comunidad sobre un secreto empresarial en lo que respecta a los beneficios y cargas? El artículo 5 LSE guarda silencio y, por lo tanto, ante la ausencia de normas expresas, parece que debiera aplicarse el precepto del Código Civil. No obstante, entendemos que es una solución errónea.

El artículo 393 CC está pensado para bienes muebles o inmuebles en los que su explotación es única y, por lo tanto, tanto los beneficios como las cargas se reparten entre todos los titulares. El secreto empresarial, aun siendo único, no impide que sea explotado de manera independiente por sus diversos titulares. Y si cada uno de ellos puede explotarlo

Más allá de lo expresado aquí, podría darse la situación en la que un cotitular decidiera divulgar un secreto empresarial ante los inexistentes esfuerzos de sus cotitulares en mantenerlo en secreto, dándose la paradoja de que en realidad no sería una divulgación de un secreto empresarial al faltar uno de sus elementos definitorios —las medidas razonables de seguridad—, porque en puridad no estaríamos tampoco ante un secreto empresarial. Esta, por ejemplo, fue la defensa utilizada en el caso estadounidense *DTM Research, LLC. v. AT&T Corp.*, 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001).

¹²⁵² *Vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 182) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 390). Al final, cualquier divulgación de una información que sea secreto empresarial, a la vista de que con ese tipo de actos se puede contribuir a que pierda todo su valor —volvemos de nuevo sobre los requisitos ya vistos en el capítulo anterior—, constituye una alteración material y jurídica del bien inmaterial. En un sentido coincidente, aunque sin referirse a los secretos empresariales, *vid.* GÓMEZ POMAR y ORTIZ DE URBINA GIMENO (2005, pp. 187 y ss.).

¹²⁵³ Sobre este artículo, por todos, *vid.* MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985).

¹²⁵⁴ En el mismo sentido, en Estados Unidos, *vid.* *B. F. Gladding Co. v. Scientific Anglers*, 245 F.2d 722 (6th Cir. 1957). En el caso se desarrolló un secreto empresarial de manera conjunta por dos empresas sin contar con un acuerdo específico que regulara los resultados de su colaboración. El tribunal entendió que ambas empresas eran cotitulares de los secretos empresariales desarrollados, que ambas empresas podían explotar libre e independientemente los secretos empresariales desarrollados, pero que ninguna de ellas podía divulgar el secreto o explotarlo de tal forma que implicara la desaparición de su carácter secreto.

¹²⁵⁵ A pesar de que parte de la doctrina [por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 391)] ha considerado que no se podría llevar a cabo tal divulgación, incluso con los deberes mencionados establecidos de manera expresa.

¹²⁵⁶ Con carácter general sobre este precepto, entre otros, *vid.* PÉREZ CONESA (2021; 2013, pp. 3243 y ss.), ARANA DE LA FUENTE (2016A) y MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985).

independientemente, ¿qué sentido tendría que cada titular pudiese participar igualmente en los beneficios que obtuviese con el bien común otro de los cotitulares?¹²⁵⁷

De manera prácticamente aislada, algún autor ha argumentado que si un cotitular de un secreto empresarial decide no explotarlo, tendrá derecho a una compensación económica porque con su decisión aumenta el valor del bien inmaterial y la posibilidad de obtener beneficios por parte de los restantes cotitulares¹²⁵⁸. Ahora bien, aunque tenga cierta lógica esta construcción, no hay ningún elemento en la normativa que permita considerar que es una regla general. Nada impide que los propios titulares establezcan los pactos que tengan por conveniente en este sentido y que se decida que un número determinado de titulares explotará el secreto empresarial y que se repartirán posteriormente los beneficios, pero para ello se requiere de un pacto expreso.

El artículo 393 CC no se puede aplicar directamente a los secretos empresariales no solo porque sea una norma pensada para los bienes tangibles, sino porque no encaja de manera adecuada con las singularidades de los secretos empresariales, los cuales pueden ser usados y explotados por varios titulares sin que, en principio, se vean alterados o sin que sufran pérdidas de valor o sin que uno de ellos se vea excluido de la explotación; cada uno de los cotitulares puede explotar el secreto empresarial común con resultados dispares¹²⁵⁹, sin que se vea influenciado por la actividad del otro. Si el precepto se aplicase de manera automática, se

¹²⁵⁷ Piénsese, por ejemplo, que uno de los cotitulares del secreto dispone de una gran infraestructura comercial, con lo que le resulta factible obtener mayores beneficios, mientras que otro de los cotitulares tiene una empresa de pequeño tamaño. ¿Debería la empresa pequeña y cotitular del secreto participar en los beneficios de la empresa de mayor tamaño?

¹²⁵⁸ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 144), quien se inspira en lo sostenido por VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, pp. 596 y 597) o FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADE (1984, p. 240), respecto de la cotitularidad de patentes, autores que, a su vez, se inspiran en el artículo 613-29.IA del *Code de la Propriété Intellectuelle* francés, en el que se dispone que se compensará «equitativamente a los demás cotitulares que no exploten personalmente la invención o que no hayan otorgado licencias de explotación. A falta de un acuerdo amistoso, esta compensación la fijará el tribunal».

En Estados Unidos, a pesar de no contar con una normativa que expresamente lo reconozca, en ocasiones los tribunales han considerado que los cotitulares tenían derecho a participar en las ganancias de los restantes cotitulares, fundamentando tal decisión en el *Restatement (Second) of Agency*, que establece en su § 396 que «[s]alvo acuerdo en contrario, tras la terminación de la agencia, el agente [...] tiene la obligación de rendir cuentas de los beneficios obtenidos por la venta o el uso de secretos empresariales y otra información confidencial, ya sea o no en competencia con el principal». *Vid., v. gr., Hahn Clay v. A. O. Smith Corporation*, 320 F.2d 166 (5th Cir. 1963). En este caso, uno de los cotitulares del secreto empresarial obtuvo un contrato en una licitación de fabricación de un buque, entendiendo el otro cotitular que con la oferta se había revelado un secreto empresarial. El tribunal, aunque terminó considerando que no había ninguna revelación, sí que admitió que en casos como ese era posible obtener una participación en los beneficios del otro, ya que la obtención de la licitación por parte de uno excluía la posibilidad de obtener esos beneficios por parte del otro. Se trata de una decisión desacertada y, sobre todo, imposible de trasladar a nuestro ordenamiento jurídico porque la condición de agente no es equiparable a la de cotitular de secreto empresarial y, si el agente obtuvo beneficios con la explotación del secreto empresarial, habrá que estar a lo determinado en su contrato de agencia, pero no se puede convertir una cuestión puntual en una regla general de reparto de beneficios.

¹²⁵⁹ Piénsese en el siguiente ejemplo. Un padre, pastelero de profesión, deja a sus dos hijos su receta secreta. Al cabo de un tiempo, los hijos se pelean y deciden que cada uno trabaje en su propia pastelería, pudiendo ambos realizar la receta secreta de su padre. Uno de los hijos, que tiene mayores dotes, consigue mayores beneficios que el otro. ¿Tendría derecho este segundo a obtener una parte de los beneficios del primero? A lo mejor uno de los dos invierte más en publicidad y aumentan sus ventas y beneficios; o la localidad en la que se sitúa uno de los dos tiene una mayor renta per cápita.

terminaría favoreciendo una situación en la que ni se promovería la competitividad, ni el esfuerzo empresarial.

En cierto modo, en las comunidades de bienes tradicionales, la jurisprudencia ha entendido que, cuando uno de los comuneros ostenta el uso exclusivo del bien, los restantes comuneros no participan, en principio, de los beneficios que se obtengan con tal uso¹²⁶⁰. Y a esa misma conclusión hemos de llegar con más razón en el caso de los secretos empresariales donde, por su peculiar naturaleza, cada cotitular puede utilizar el secreto empresarial como si lo hiciera con exclusividad, pues su uso completo no impide el de los restantes cotitulares.

Sin embargo, aunque consideremos que se trata de un precepto que no se ha de aplicar, a la vista de que los beneficios obtenidos por uno solo de los cotitulares con la explotación del secreto empresarial pueden llegar a influir en los que obtengan los restantes cotitulares, quizá, una solución, con el oportuno acuerdo de los cotitulares, buscando una mayor equidad, pasaría por aplicar un coeficiente divisor en el reparto de los beneficios por parte de aquellos cotitulares que no estuvieran directamente relacionados con la concreta explotación y que, además, como consecuencia de tal explotación, obtuviera unos menores beneficios de los que obtendría si no hubiera ningún otro sujeto explotándolo:

A modo de ejemplo: si un secreto empresarial tiene cinco cotitulares, en teoría, si aplicáramos el artículo 393 CC, cada uno de ellos tendría una participación del 20 % en los beneficios que se obtuvieran con su explotación, aunque solo uno de ellos fuera el que se encargara de explotar el secreto empresarial. En cambio, si se aplicase un coeficiente divisor a cada uno de los cotitulares que no lo explotan, *v. gr.* 4, implicaría que aquellos, en lugar de participar cada uno en un 20 % de los beneficios, participarían solamente en un 5 %, contrarrestando de este modo una posible rebaja de los beneficios derivada de su propia explotación. De este modo, un 80 % de los beneficios corresponderían al cotitular que lo explota —20 % si no aplicáramos este coeficiente corrector— y el 20 % restante —80 % si no lo aplicáramos— se dividiría entre los cuatro cotitulares restantes que no participan en tal explotación.

Ante el silencio del legislador, esta posible opción pasa necesariamente por un pacto de los comuneros, en busca de una decisión en torno a las contribuciones que fuera equitativa y que tuviera en cuenta, en definitiva, la idiosincrasia de los secretos empresariales y de la simultaneidad de su explotación por los diferentes cotitulares.

CONSERVACIÓN. El artículo 5.2 LSE contiene como segunda regla supletoria que todo cotitular podrá «[r]ealizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal», pudiendo entender por ellos todos los necesarios para establecer las medidas razonables de seguridad, tanto físicas como jurídicas, que constituyen uno de los requisitos del concepto de «secreto empresarial»¹²⁶¹. Este precepto plantea de nuevo dos problemas, aunque

¹²⁶⁰ *Vid.*, *v. gr.*, STS, civil, de 20 de junio de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:14068).

¹²⁶¹ Al final, los gastos de conservación no dejan de ser todos aquellos gastos que sean necesarios para mantener el bien en su estado actual. Sobre el artículo 395 CC, entre otros, *vid.* PÉREZ CONESA (2021; 2013, pp. 3254 y ss.), ARANA DE LA FUENTE (2016c) y MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985). Además, dentro de estos actos de conservación, cabría incluir también una obligación o un deber de confidencialidad entre todos los cotitulares, aunque no mediase pacto entre ellos, derivada de la propia esencia del secreto empresarial y de la obligación de conservar el bien común en buen estado,

reducibles a uno: la interpretación conjunta de esta regla y de los artículos 393 y 395 CC. El primero de los preceptos citados, como ya se ha indicado, reconoce la participación de los cotitulares de la comunidad tanto en los beneficios como en las cargas, mientras que el segundo precepto establece que todo cotitular «tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común», salvo que se «renuncie a la parte que le pertenece en el dominio», quedando entonces eximido de contribuir. ¿Cómo se conjugan estos preceptos con la cotitularidad de un secreto empresarial?

De nuevo, algún autor ha defendido que el artículo 395 CC se aplica sin ningún tipo de vacilación a los secretos empresariales¹²⁶², justificando tal decisión en el tenor literal de la norma, pero, otra vez, sin ninguna reflexión acerca de las singularidades de los secretos empresariales. No quiero afirmar que no se aplique a las comunidades sobre secretos empresariales, pero dada la singularidad de esta institución, resulta cuestionable que todos los cotitulares deban participar en todos los gastos que se deriven de la conservación del secreto, es decir, en todos los gastos que se deriven del establecimiento de medidas razonables de seguridad. Pongamos un ejemplo:

Tres personas son cotitulares de un secreto. Una de ellas no lo explota; la segunda, lo explota a pequeña escala, con su empresa familiar formada por cuatro personas; y la tercera, lo explota a gran escala, con su empresa en la que trabajan más de cinco mil personas. Los gastos asociados a la conservación del secreto empresarial, es decir, los gastos de las medidas de seguridad del tercer sujeto, serían, en principio, tremendamente superiores a los de cualquiera de los otros dos. ¿Los dos primeros sujetos deberían contribuir a sufragar los gastos de tales medidas de conservación?

El problema está en que aquellos autores realizan una traslación directa de lo sostenido en materia de patentes, donde, por ejemplo, el gasto de obtención de la patente o sus renovaciones sí que son gastos de conservación —únicos— que han de ser asumidos por todos los cotitulares. Y es cierto que, si se analiza de manera literal y aislada el artículo 395 CC, la respuesta debería ser la sostenida por ellos, puesto que las medidas razonables de seguridad del secreto empresarial no dejan de ser gastos sobre el secreto común con el objetivo de mantenerlo en perfecto estado, consiguiendo que continúe sirviendo al uso al que estaba destinado e impidiendo que se deteriore o, si hubiera sufrido algún daño de suficiente entidad, impidiendo que se destruya como consecuencia de tal daño¹²⁶³.

puesto que cualquier comunicación puede terminar provocando un efecto devastador sobre el secreto empresarial que se tiene en común. Al final, una conducta de este tipo podría determinar que estemos igualmente ante un acto de violación del secreto empresarial, pues, aunque lo realizara uno de sus cotitulares, con tal actuación terminaría destruyendo el secreto empresarial, sin tener capacidad suficiente para llevarlo a cabo y contraviniendo el régimen jurídico establecido al respecto tanto en la Ley de Secretos Empresariales como en la regulación general sobre la comunidad de bienes. Sobre esta obligación o deber de confidencialidad existente entre los cotitulares del secreto y las limitaciones derivadas de él en las actividades de explotación —o no de explotación, como la renuncia al secreto— que lleven a cabo, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 390-391). Desde una perspectiva jurídico-penal, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 162 y 163).

¹²⁶² GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 144 y 145) y VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES (2020).

¹²⁶³ PÉREZ CONESA (2021; 2013, p. 3256). Aunque analizara los gastos necesarios del artículo 453 CC, la STS, civil, de 3 de diciembre de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:6796) afirmó que tales gastos necesarios son «las expensas realizadas para la conservación de la cosa y que resulten imprescindibles de forma tal que, de no haberlas llevado a cabo, la cosa habría

En esa definición del gasto de conservación encajaría sin demasiado esfuerzo el de la medida razonable de seguridad. Sin embargo, ni se contempla el hecho de que el secreto empresarial puede ser explotado completa y simultáneamente por todos sus cotitulares, ni se tiene en cuenta que el secreto empresarial se encuentra en una constante incertidumbre que exige constantes medidas de seguridad, adaptándose a lo que cada cotitular realice. Además, la excepción prevista a la contribución del pago, la renuncia al derecho, tampoco parece razonable desde el momento en que ningún cotitular puede impedir o limitar la explotación que se haga del secreto empresarial por los restantes titulares.

Si asumimos que todo gasto razonable en medidas razonables de seguridad es gasto de conservación, porque sin ellos el secreto empresarial dejaría de existir, implicaría que cualquier cotitular debería hacer frente a gastos abultadísimos con los que no ha tenido ninguna relación. Los artículos 393 y 395 CC no están pensados para que sean aplicados a la comunidad sobre un secreto empresarial. Y si se entiende que son preceptos aplicables, habrá que excluir de la condición de gastos de conservación los que se deriven del establecimiento de medidas razonables de seguridad vinculadas a la explotación del secreto empresarial por parte de uno de los titulares para no crear sinsentidos y tropelías jurídicas en las que la protección del secreto empresarial por llevar a cabo ciertas explotaciones por uno solo de los cotitulares deba ser sufragada por todos los cotitulares.

En cierto modo, esta conclusión es a la que han llegado los tribunales cuando se trata de gastos de conservación derivados de un uso exclusivo de la cosa común. Así, se ha sostenido que si se tiene tal uso exclusivo y que si los beneficios no se repartieron por ser igualmente exclusivos, los gastos tampoco han de ser compartidos, puesto que si se compartieran sin haber al mismo tiempo reparto de beneficios, se produciría una situación de abuso de derecho o de enriquecimiento injusto¹²⁶⁴. Y eso es lo que sucede precisamente con las comunidades de secretos empresariales, con la particularidad de que aquí no se trata de una excepción, sino de que estamos ante la regla general por las particularidades que presentan los secretos empresariales y su uso por cada cotitular.

Una solución a estos problemas se encontraría, del mismo modo que en el reparto de beneficios, en la aplicación de un coeficiente divisor, a la vista de que, aunque los gastos de conservación son, en ciertas ocasiones, una consecuencia de la explotación individual, en el fondo, con tales medidas razonables de seguridad también se ven beneficiados hasta cierto punto todos los cotitulares, ya que si el secreto empresarial no es protegido adecuadamente, o bien perderá su condición de secreto, o bien podrá ser fácilmente averiguado.

Volviendo al ejemplo ya expuesto. Si estuviéramos ante un secreto empresarial con cinco titulares, los gastos de conservación que fueran consecuencia de la explotación llevada a cabo por uno de ellos, en teoría, siguiendo la literalidad de los artículos 393 y 395 CC, determinarían que cada uno

dejado de existir o desmerecido», definición que bien podría utilizarse para la de «gastos de conservación» y en la que bien podrían encajar las medidas razonables de seguridad.

¹²⁶⁴ Vid. los comentarios de SIMÓN MORENO (2015, pp. 169 y 170) y las SSTs, civil, de 20 de junio de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:14068) y de 29 de junio de 2001 (ECLI:ES:TS:2001:5619:2001).

de los cotitulares sufragaría un 20 % de los costes, que, como hemos indicado, nos parece una solución totalmente desacertada y alejada de la realidad del secreto empresarial. En cambio, si aplicásemos a ese porcentaje un coeficiente divisor de 4, implicaría que los cuatro cotitulares ajenos a tal explotación satisfarían únicamente un total del 20 % de los gastos, en lugar del 80 % original. Una situación más equitativa que la que derivaría de la aplicación directa de los preceptos señalados.

No obstante, esto solo será posible si es pactado. En caso de que no se estableciera, consideramos que no se deberá contribuir de ningún modo, pues se tratan de gastos que son, como se ha expresado, una consecuencia de la explotación individual de uno solo de los cotitulares. En definitiva, sin acuerdo, los beneficios y los costes se imputan individualmente.

EJERCICIO DE ACCIONES. La tercera actuación que cada cotitular puede hacer por sí mismo es, ex artículo 5.2 LSE, el ejercicio de «las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial», previa su notificación a los demás cotitulares para que «estos puedan sumarse» a las acciones, «contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos»¹²⁶⁵. Varias cuestiones surgen igualmente de la redacción del apartado.

(I) El precepto hace referencia a que cada comunero podrá ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de su secreto empresarial, siempre que las notifique a los restantes comuneros. ¿Podría, en cambio, acudir a un arbitraje para defender el secreto empresarial, precisamente, dada la confidencialidad reinante en los procesos de arbitraje?¹²⁶⁶ La expresa mención del término «acciones» no parece suficiente como para impedirlo.

(II) ¿Qué significa «útil a la comunidad» y hasta qué punto se puede exigir a todo cotitular que contribuya a los gastos de tales acciones? En principio, no habría inconveniente —al menos, teórico— en admitir que toda acción en defensa del secreto empresarial será útil para la comunidad, por ejemplo, una acción de cesación de los actos de violación. El problema está en que, por lo general, cuanta mayor sea la explotación del secreto empresarial, mayores serán los riesgos a los que está sometido y, consecuentemente con ello y de manera previsible, mayor será la cantidad de acciones que, en defensa del secreto empresarial, se podrán y deberán interponer. Cabe esperar que, por ejemplo, una empresa de gran tamaño deba afrontar más litigios relacionados con el secreto empresarial del que es cotitular que una empresa más

¹²⁶⁵ Reconociéndose de este modo que cualquier comunero tiene legitimación activa, sin necesidad de ser un supuesto de litisconsorcio necesario —al menos, activo—, para defender en juicio el secreto empresarial. Esta misma idea ha sido sostenida en Estados Unidos. *Vid.*, v. gr., *DTM Research, LLC. v. AT&T Corp.*, 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001).

¹²⁶⁶ Téngase en cuenta que el artículo 24.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dispone que «los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad». Ello ha provocado, junto con otros factores como la celeridad, que el arbitraje sea una solución bastante usual en los conflictos sobre secretos empresariales. Sobre la confidencialidad en el arbitraje, *vid.* GONZALO QUIROGA y BARRIGA VILLAVICENCIO (2016, pp. 113 y ss.), JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ (2015, pp. 735 y ss.) y MERINO MERCHÁN (2008, pp. 75 y ss.). En concreto, sobre la importancia del arbitraje como método de resolución de controversias en materia de secretos empresariales, *vid.* ANDJIC (2024, pp. 81 y ss.), DE WERRA (2012, pp. 299 y ss.), WYSS (2009, pp. 158-167) y MCKIE JR. (1976, pp. 55 y ss.).

reducida. ¿Deben todos los cotitulares hacer frente económicamente a todas las acciones que decida ejercitar cualquiera de ellos en defensa del secreto empresarial?

Es una cuestión discutible. La defensa del secreto empresarial en juicio es una cuestión que beneficia, a la postre, a todos los cotitulares, *ex* artículo 395 CC; si bien, al mismo tiempo, no podemos obviar que parte de esas acciones puede ser una consecuencia precisamente de la explotación que haga uno solo de los cotitulares¹²⁶⁷. Quizá, para ahorrarse problemas de este tipo, sería conveniente el establecimiento de un pacto en virtud del cual se aplicase un coeficiente divisor a la contribución de los cotitulares que no intervengan en la explotación.

DISPOSICIÓN. La última regla que se prevé en el artículo 5.3 LSE es la relativa a la cesión del secreto empresarial y a la concesión de licencias de explotación. Se establece que dichos actos deberán ser realizados «por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionada»¹²⁶⁸. Ahora bien, ¿el precepto se refiere a la totalidad del secreto empresarial o a la porción de cada uno de los cotitulares? Es decir, ¿puede un cotitular ceder libremente su porción? Entiendo que ningún cotitular puede por sí mismo ceder o licenciar ni la totalidad del secreto empresarial ni su porción. Y varias son las razones que me llevan a sostener esta postura¹²⁶⁹.

(i) En primer lugar, las similitudes y diferencias de este precepto con el artículo 80.2 y 3 LPA en el que se inspira. Este precepto prevé expresamente, por un lado, que cada cotitular podrá por sí solo «[d]isponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros», reconociendo, además, a estos un derecho de tanteo y retracto. Y, por otro lado, que para conceder una licencia de explotación deberá ser otorgada por todos los cotitulares. La Ley de Patentes menciona expresa y separadamente la cesión y la concesión de licencias, sometiendo una y otra a regímenes distintos, entendiéndose que, para conceder una licencia sobre la porción de un cotitular, se exige que sea otorgada por todos los cotitulares¹²⁷⁰, mientras que la Ley de Secretos Empresariales las contempla de manera conjunta, sometiénolas a un mismo régimen, equiparable al contemplado en patentes para la concesión de licencias. Por tanto, si la redacción en la Ley de Secretos Empresariales es prácticamente idéntica a la de la Ley de Patentes,

¹²⁶⁷ Una cuestión que subyace a las acciones que se pueden ejercitar es la de la indemnización de daños derivada de la violación de un secreto empresarial. Aunque volvamos a ella en el próximo capítulo [*vid. infra* capítulo IV.II], cabe destacar que, si se produjera una violación sobre un secreto empresarial que tiene varios titulares, deberá determinarse a quién de todos los titulares corresponde la indemnización o si corresponde a todos, por tener tal violación incidencia en ellos. Otra cuestión que también subyace es cómo calcular la cuantía de los daños. Como se verá, hay diversas partidas que pueden tenerse en cuenta y una de ellas es el lucro cesante dejado de ganar por el titular del secreto empresarial. En caso de violación de un secreto con varios titulares, ¿deberá calcularse sumando el lucro cesante de todos los cotitulares? Sobre estas cuestiones en Estados Unidos, *vid. DTM Research, LLC. v. AT&T Corp.*, 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001).

¹²⁶⁸ LA OEPM, en su informe del 18 de abril de 2018 sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, propuso, aunque no fue acogido, que se añadiera al artículo relativo a la cotitularidad del secreto un apartado en el que se previera la libre disposición de la parte alícuota del secreto empresarial por cada cotitular y el reconocimiento expreso del derecho de tanteo y retracto de los cotitulares para el caso de cesión de la porción de uno de ellos.

¹²⁶⁹ A favor de nuestra posición, *vid. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES* (2020) y *BUSTILLO SAIZ* (2020, p. 182).

¹²⁷⁰ Entre otros, *vid. ARPIO SANTACRUZ* (2015) y *FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ* (1984, p. 240).

añadiendo, junto a la concesión de licencias, la cesión del secreto, parece que la interpretación de su régimen deberá ser también coincidente.

(ii) En segundo lugar, el artículo 46.1 LM establece un derecho de tanteo y retracto a favor de los cotitulares de la marca «[e]n caso de cesión de la marca o de una participación», interpretando la doctrina que por «cesión de la marca» no se hace referencia a la cesión de la titularidad de la marca, sino simplemente a la posibilidad prevista en el artículo 399 CC, de «sustituir otro en su aprovechamiento», cuando se permita el uso independiente de la marca por cada cotitular¹²⁷¹. Es decir, cuando se habla de «cesión de la marca», no se hace referencia a la «cesión» de la titularidad de toda la marca, sino solamente a la cesión de la titularidad de la porción que le corresponda a un cotitular en caso de que se admita el uso independiente. Una misma conclusión interpretativa podría desprenderse de lo establecido en la Ley de Secretos Empresariales.

Si con «cesión» se pretendiera hacer referencia al cambio de la titularidad del secreto empresarial en su conjunto, estaríamos ante una norma totalmente innecesaria, pues eso sería un acto de disposición. En cambio, con la mención expresa en el artículo 5.3 LSE, parece que se quiera hacer referencia a la cesión de la porción que cada uno ostente sobre el secreto empresarial. Así, siguiendo el ejemplo de la legislación sobre marcas, por «cesión del secreto», en dicho precepto, debería interpretarse como la cesión de la porción de la que se sea titular.

(iii) En tercer lugar, es cierto que el artículo 399 CC reconoce a los condueños la posibilidad de enajenar, ceder e hipotecar su porción «y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratara de derechos personales»¹²⁷². Dicho artículo solo se aplica, por ser régimen supletorio, en defecto de acuerdo y en defecto de norma especial que lo contemple expresamente. El artículo 5.3 LSE es la norma especial que se aplica al caso y prevé expresamente una limitación a la transmisión —cesión— del secreto empresarial o, más concretamente, de la porción que se tenga de él.

Este régimen particular obedece a una razón casi ontológica del secreto empresarial, de su existencia y de su cotitularidad por varias personas. Todo cotitular tiene la posibilidad de explotar la totalidad del secreto empresarial de manera independiente, por lo que ceder a un tercero su porción del secreto implicaría ceder la explotación de todo el secreto.

Aquellos autores que admiten que un cotitular puede ceder su porción sobre el secreto empresarial conforme al artículo 5.3 LSE, niegan que pueda otorgar una licencia de explotación sobre su porción, conforme a ese mismo artículo, afirmando que la concesión de la licencia es un acto de disposición «que encaja en el concepto de

¹²⁷¹ VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, p. 601), MARTÍN ARESTI (2008, pp. 768 y ss.) y LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007, pp. 725 y ss.).

¹²⁷² GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 145 y 146) ha considerado que, basándose en él, es posible la cesión de una porción de un secreto empresarial.

alteración de la cosa común [...] por afectar a un elemento esencial como es la titularidad del secreto»¹²⁷³. Si niegan que se pueda otorgar una licencia sobre su porción por ser un acto dispositivo —una conclusión, al menos, discutible—, ¿cómo sostienen, en cambio, que sí que puedan disponer de su porción?

El artículo 399 CC no se aplica a la comunidad sobre un secreto empresarial porque el artículo 5.3 LSE lo excluye. Es una limitación a la libre disposición de los bienes por las especiales características de los secretos empresariales¹²⁷⁴. Lo esencial en el propio secreto empresarial, lo ontológico, es la condición de secreto y hay un especial interés de todos los cotitulares en que esta condición se mantenga, pues es su principal valor. Por ello, la comunicación de la información, a través de la licencia o de la cesión, a un tercero está sometida a un estricto régimen de control que implica contar con la autorización de los restantes cotitulares. La porción que se tenga de un secreto empresarial no es equiparable a la que se pueda tener de cualquier otro bien. Sus singularidades determinan que sea necesario un régimen particular y más protector que el establecido como regla general¹²⁷⁵.

Esto provoca que la comunidad sobre el secreto empresarial presente unos perfiles singulares que la alejan de cualquier otro modelo de comunidad, consecuencia de las particularidades del propio secreto empresarial. El comunero que no quiera continuar en la comunidad necesitará del consentimiento de todos para vender su porción, salvo la excepción prevista de la intervención judicial en el artículo 5.3 LSE.

EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD. El régimen establecido en la Ley de Secretos Empresariales no prevé de qué modo puede extinguirse la comunidad sobre el secreto. No obstante, la primera causa de extinción de la comunidad es la destrucción del propio secreto empresarial, pues descubierto este, ningún titular tiene nada ya¹²⁷⁶. En segundo lugar, también podría extinguirse como consecuencia de que uno de los titulares reuniera de nuevo todas las cuotas del secreto.

¹²⁷³ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 146).

¹²⁷⁴ Precisamente, el Consejo de Estado, en su informe núm. 401/2018, de 17 de mayo de 2018, sobre el anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales, alertaba de los posibles riesgos de que, en una comunidad sobre un secreto empresarial, se permitiera la libre disposición de su cuota. Piénsese en el siguiente ejemplo: una comunidad está formada por tres pequeñas empresas. Una de ellas decide vender su porción del secreto empresarial a una competidora que es veinte veces más grande que las tres juntas, con una capacidad de producción potencialmente superior. Estaríamos ante una posibilidad considerable de que, con la adquisición de esa empresa, se terminase la vida útil de las dos empresas restantes de la comunidad, incapaces de competir frente a otra con mayores capacidades productivas.

¹²⁷⁵ Y por ello entiendo que no se aplicará tampoco el artículo 1522 CC, que recoge el retracto de comuneros, consecuencia de que no considere que es posible la cesión de la porción sobre un secreto empresarial.

¹²⁷⁶ Más compleja será la situación posterior a la extinción de la comunidad por destrucción del secreto empresarial si esta se ha producido como consecuencia de la actuación de uno de los cotitulares. En tal caso, salvo que hubiera sido diligente en la conservación del carácter secreto, deberá procederse a exigir las responsabilidades correspondientes con una enorme dificultad en la valoración de los daños causados, tal y como se podrá observar en el siguiente capítulo cuando analicemos precisamente la acción de daños y las partidas indemnizatorias por violación de un secreto empresarial, pues, aunque nos centremos en la perspectiva de que el daño ha sido causado por un tercero, nada impide que sea causado por un cotitular y este tenga que indemnizar a los restantes.

Y, finalmente, porque los cotitulares no quisieran continuar en la situación de indivisión del secreto, planteándose, entonces, un par de cuestiones.

El artículo 400 CC dispone que ningún cotitular «estará obligado a permanecer en la comunidad», facultándoles a «pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común» y admitiéndose el pacto de indivisión, siempre «que no exceda de diez años». Una primera cuestión que surge es si tal límite temporal se aplicaría a los secretos empresariales y todo parece indicar que sí, dado el carácter imperativo del precepto en cuestión y de su papel como límite a la autonomía de la voluntad¹²⁷⁷. Y una segunda cuestión es que el secreto empresarial, salvo excepciones¹²⁷⁸, es esencialmente indivisible. Por tanto, se deberá proceder a su adjudicación a uno de los cotitulares mediante acuerdo de todos ellos y, en caso de no llegarse a tal acuerdo, se procederá a su venta y se repartirá su precio entre todos los cotitulares conforme al artículo 404 CC —planteándose entonces el nuevo problema de cómo organizar la venta-subasta de un secreto empresarial¹²⁷⁹—.

RECAPITULACIÓN. El régimen sobre la cotitularidad del secreto empresarial establecido en la Ley de Secretos Empresariales es escueto y la aplicación directa de los preceptos del Código Civil plantea excesivas dudas e interrogantes porque el secreto empresarial es una institución con unos perfiles propios que tienen un encuadre complicado en la reglamentación general. En este sentido, dada la singularidad del secreto empresarial y del uso y explotación que cada cotitular puede hacer de él, entendemos que gran parte del articulado del Código Civil no resulta de aplicación a la comunidad sobre un secreto empresarial o, al menos, para poder aplicarlos, se exige una interpretación que delimite de manera adecuada lo que debe entenderse por beneficios o gastos de conservación y de cómo se debe participar, o no, en ellos, según sea una consecuencia de una explotación individual. Con todo, en caso de que exista una comunidad sobre un secreto empresarial, lo más aconsejable, sin ninguna duda, es que se establezca un acuerdo detallado con el régimen completo que se quiera sobre la comunidad para evitar los numerosos problemas que pueden surgir de un régimen deficiente, incompleto y no pensado para los secretos empresariales.

2.1.2. Entre la comunidad y la sociedad

¿ES UNA PERSONA JURÍDICA? Con anterioridad, al tratar el titular del secreto empresarial y a la vista de que este debía ser una persona física o jurídica, nos hemos planteado qué sucedía

¹²⁷⁷ MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1985). También respecto de la comunidad sobre patentes, *vid.* VÁZQUEZ LÉPINETTE (2021, p. 605). Aunque considero que, quizá, esta conclusión no sea del todo acertada, ya que el artículo 5.1 LSE dispone que la comunidad del secreto empresarial se regirá, en primer lugar, por lo establecido entre las cotitulares. ¿Podrían pactar, por ejemplo, la indivisión durante toda la vida del secreto empresarial? Es decir, ¿se podría vincular la indivisión a la propia vida del objeto, el cual, habitual y naturalmente, será indivisible? ¿O el artículo 400 CC es una norma imperativa para cualquier comunidad de bienes?

¹²⁷⁸ *V. gr.*, una lista de clientes. Así, aunque dividiéndola pudiera perder algo de valor, podría continuar, según las circunstancias, siendo un bien valioso.

¹²⁷⁹ ¿Qué publicidad se podrá dar? ¿Qué se podrá conocer de la información antes de decidir acceder a su compra? ¿Qué medidas de seguridad se requerirán para garantizar la confidencialidad durante todo el proceso?

cuando estábamos ante una comunidad de bienes que llevaba a cabo una actividad empresarial. Ahora bien, como también se ha visto, en el artículo 5 LSE se plantea la cotitularidad de un secreto empresarial sin referencia alguna a la posibilidad de que sea en realidad una persona jurídica¹²⁸⁰, sino que, en principio, se contempla como una mera comunidad de bienes sobre el secreto empresarial. Estas dos cuestiones, analizadas conjuntamente, nos llevan a la conclusión de que posiblemente el régimen de la cotitularidad del secreto empresarial sea en la práctica algo secundario o residual, puesto que en la mayoría de ocasiones lo que tendremos será una comunidad que realiza una actividad empresarial —lo cual es bastante probable a la vista de la propia esencia del secreto empresarial— y, por lo tanto, estaremos ante una comunidad que deberá ser calificada de sociedad, de persona jurídica. Es decir, si una comunidad de bienes que realiza una actividad empresarial es una persona jurídica, una comunidad sobre un secreto empresarial que realice una actividad empresarial, en teoría, también debería serlo. Al menos, en principio y desde un punto de vista teórico.

En cambio, la respuesta no está tan clara cuando cada uno de los cotitulares realiza de manera independiente la explotación del secreto empresarial, es decir, cuando todos o gran parte de ellos llevan a cabo actividades empresariales, pero no las realizan de manera conjunta, sino individual. En este caso, entendemos que debe conservar su naturaleza de comunidad, pues falta el elemento de unión del grupo de titulares en su actividad empresarial. Es cierto que el secreto pertenece a todos, pero es cada uno de ellos quien interviene de manera individual, sin que en el tráfico se produzca la identificación de la actividad empresarial con la comunidad, sino con el sujeto concreto, ya sea este una persona física, ya sea una persona jurídica.

Por tanto, en ciertas ocasiones —las más— la comunidad sobre el secreto empresarial en realidad será una persona jurídica por actuar en el tráfico de manera uniforme realizando una actividad empresarial. En cambio, cuando estemos ante una comunidad en la que cada uno de sus cotitulares actúa de manera independiente, continuaremos estando ante una comunidad, con actividades empresariales realizadas por cada uno de sus miembros, pero no por la comunidad en su conjunto.

La comunidad sobre el secreto empresarial parece que se aleja de las notas tradicionales que se atribuyen a las comunidades de bienes. Al permitir que cada uno de los cotitulares explote de manera independiente el secreto empresarial como sujeto individual, se desdibujan sus elementos definitorios y se termina aproximando a un simple marco en el que los sujetos que la integran pueden explotar total, libre e independientemente el objeto que los une.

2.2. La concurrencia de titularidades. Los supuestos de ingeniería inversa y descubrimiento independiente

Como se verá en el próximo capítulo¹²⁸¹, un tercero puede obtener el secreto empresarial de otra persona de manera lícita. En concreto, el artículo 2.1 LSE así lo establece respecto de los

¹²⁸⁰ También es cierto que si hay una persona jurídica no hay cotitularidad, sino un único titular.

¹²⁸¹ *Vid. infra* capítulo IV.II.2.1.4.

descubrimientos o creaciones independientes y respecto de los obtenidos a través de ingeniería inversa. En cambio, ni la norma española, ni la europea determinan cuál es la situación en la que se encontrarán esos descubridores del secreto y en cuál quedará su titular anterior. Y la cuestión reviste especial importancia por varias razones:

- (i) Porque ni el descubrimiento independiente, ni la ingeniería inversa implican *per se* que la información deje de ser un secreto empresarial, pues no tienen la suficiente entidad de manera abstracta como para convertir una información secreta en pública.
- (ii) Porque, a la vista de lo anterior, nos encontramos con un sujeto, el que ha descubierto el secreto, que lo conoce de manera lícita y que, según la mayoría de la doctrina¹²⁸², a pesar del silencio de la norma, le permite utilizarlo.
- (iii) Y porque, como consecuencia de todo ello, nos encontramos con una situación, en principio, no regulada en el Derecho y que no tiene parangón.

Esta situación, a su vez, admite dos posibles caminos. Por un lado, que sobre el secreto empresarial descubierto por ingeniería inversa o siguiendo un camino independiente se constituya una comunidad forzosa entre el anterior titular y el descubridor. O, por otro lado, que sobre el secreto empresarial encontremos una concurrencia de titularidades, es decir, una suerte de dos titularidades simultáneas completas, la ya existente y la del descubridor, pero sin que pueda hablarse de comunidad sobre el secreto empresarial. Lo que está claro es que, tanto en un caso como en el otro, a este nuevo sujeto que entra en la ecuación se le debe aplicar el régimen jurídico del titular del secreto empresarial porque controla legítima y efectivamente el secreto empresarial.

De manera sencilla, cuando un derecho o un bien pertenece a varias personas, se afirma que hay una comunidad sobre él. Ahora bien, desde una perspectiva estricta, para que haya una cotitularidad sobre un derecho o un bien, es necesario que las participaciones sean cualitativamente idénticas¹²⁸³, pues si no lo son, entonces, estaremos ante «un mero estado de titularidad compartida o dividida, de coparticipación de varios sujetos en una cosa o derecho, de concurrencia de pretensiones jurídicas distintas sobre un mismo objeto jurídico»¹²⁸⁴. Sin

¹²⁸² Entre otros, *vid.* ZUECO PEÑA (2020b), BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 117-120), ARCIDIACONO (2017, pp. 101-117) y KNAAK, KUR y HILTY (2014, pp. 960 y 961).

¹²⁸³ No han faltado autores que han defendido igualmente que es posible encontrar comunidades en las que las participaciones no sean cualitativamente idénticas. Sobre ello, entre otros, *vid.* GARCÍA AMIGO (1974, pp. 175 y ss.) y GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1941, pp. 71 y ss.).

¹²⁸⁴ GARCÍA-GRANERO FERNÁNDEZ (1946, p. 147). *Vid.*, *v. gr.*, la STS, civil, de 8 de abril de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:3337), en la que se consideró que «en supuestos tales, el contenido de la propiedad se presenta distribuido entre dos sujetos, de modo que cada uno de ellos tiene una parte de las facultades y pretensiones, contenidas en el dominio, pero sin que, por esto, aparezca uno como propietario y el otro como titular de un derecho limitado sobre cosa ajena, sino que cada uno de los dos titulares es limitado por el derecho del otro, de manera que, desapareciendo el derecho de uno de ellos, el del otro se amplía sin más, para convertirse en propiedad plena otra vez; es decir, que el derecho de los dos propietarios no recae sobre la totalidad e integridad de la cosa, de forma que cada uno pueda gozar de ella y de sus productos en proporción a su respectiva cuota ya que no existen porciones alícuotas, por lo cual, esa figura resultante no puede calificarse de copropiedad, sino más bien de concurso o yuxtaposición de derechos de propiedad distintos sobre una misma cosa según la terminología francesa o de propiedad dividida según la técnica germánica».

embargo, aquí, la cuestión no es tanto si la participación es, o no, cualitativamente idéntica, sino el hecho de que, como hemos venido recordando, la información, por sus características, puede tener varios titulares al mismo tiempo sin que tan siquiera unos y otros tengan constancia de que poseen respectivamente la misma información¹²⁸⁵.

La primera postura que podría adoptarse implicaría que sobre los secretos empresariales se constituye una comunidad forzosa y que, por lo tanto, ambos sujetos titulares se verán sometidos al régimen establecido en el artículo 5 LSE. Esta posibilidad me parece dudosa. ¿El hecho de descubrir el secreto de otro genera automáticamente obligaciones recíprocas derivadas de esa comunidad? El precepto previsto en la Ley de Secretos Empresariales está pensado para una comunidad por cuotas y, por tal razón, en él, se establecen las reglas supletorias que se establecen.

Me parece más acertado considerar que no se establece ninguna propiedad pro indiviso, sino que estamos ante una concurrencia de titularidades sobre el secreto empresarial o ante titularidades simultáneas sobre el mismo objeto y con idéntica extensión. No se generan, en principio, obligaciones entre los diversos titulares concurrentes y, por lo tanto, a cada uno de ellos le corresponde la totalidad de las facultades que se derivan de la titularidad de un secreto empresarial¹²⁸⁶.

Esta situación puede compararse, por sus similitudes, aunque no sean totalmente coincidentes, con otros derechos sobre bienes inmateriales:

(i) En materia de patentes se reconoce en el artículo 10.3 LPA que, si una misma invención fue realizada de manera independiente por varias personas, el derecho sobre la patente «pertenece a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España». Cada inventor independiente es titular del derecho a solicitar la patente, pero no del derecho de patente, que solo corresponderá a quien primero hubiera solicitado la patente. De este modo, fruto de dos invenciones independientes, nacen dos «derechos autónomos a solicitar la patente, siendo legítimo que ambos lo ejerciten mediante la presentación de la solicitud», pero esta legitimación no se traduce en «que todos los titulares puedan proceder al ejercicio de tal derecho, ya que solo encontrará tutela quien solicite antes la patente»¹²⁸⁷. En sede de secretos empresariales no hay registro alguno y, por tanto, ni análogamente, se puede aplicar este criterio. Por tanto, la concurrencia de titularidades sobre el secreto empresarial podría ser similar a la concurrencia de titularidades sobre el derecho a solicitar la patente.

(ii) En materia de diseños comunitarios no registrados, en el artículo 19.4 del Reglamento 2024/2822 se dispone que

¹²⁸⁵ Vid. MACKAAY (1991, pp. 247 y ss.).

¹²⁸⁶ En un sentido coincidente, RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 105 y 219).

¹²⁸⁷ ÁVILA DE LA TORRE (2015). Igualmente, sobre esta cuestión, vid. MARTÍN ARESTI (1997, pp. 97 y 98).

«[e]l titular de un diseño de la UE no registrado solo podrá impedir los actos contemplados en los apartados 1 y 2 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el diseño protegido.

La utilización impugnada a que se refiere el párrafo primero no se considerará resultante de haber sido copiado el diseño de la UE no registrado en caso de que resulte de un trabajo de creación independiente realizado por un diseñador del que quepa pensar razonablemente que no conocía el diseño divulgado por el titular»¹²⁸⁸.

Estamos claramente ante otro supuesto de concurrencia de titularidades, puesto que el ordenamiento jurídico reconoce que sobre un diseño no registrado podemos encontrar dos titularidades concurrentes o simultáneas, con una misma extensión, tanto reactiva como positivamente. El primer titular solo tiene protección frente a las copias de su diseño, pero no frente a quien de manera independiente llegue a su mismo diseño¹²⁸⁹. En cierto modo, lo mismo que encontramos con el secreto empresarial.

No obstante, hay una diferencia reseñable entre ambos regímenes. En el caso del diseño no registrado, la existencia de diversos titulares no afecta al objeto o a las facultades que se derivan del derecho protegido: el titular único de un diseño no registrado puede llevar a cabo las mismas acciones que varios titulares concurrentes. En cambio, en el caso del secreto empresarial, la existencia de titularidades concurrentes limita las facultades que corresponden a los diferentes titulares. El derecho sobre un secreto empresarial de un único titular es más amplio que el de los titulares simultáneos por la sencilla razón de que ciertas actuaciones pueden provocar la desaparición del secreto empresarial.

(iii) En materia de derechos de autor, podemos encontrar también una cuestión similar en torno a la protección de las ideas o, dicho de otro modo, en torno a su desprotección. Como se ha indicado ya en diversas ocasiones, los derechos de autor no protegen las ideas que subyacen a una creación intelectual y, por lo tanto, dos obras que versen sobre una misma idea, creadas de manera independiente, recibirán idéntica protección¹²⁹⁰. Lógicamente, las diferencias con los secretos empresariales son evidentes porque los derechos de autor no protegen las ideas, sino la plasmación de tales ideas, aceptándose la inspiración y la influencia, la parodia y el homenaje. Es un plano totalmente distinto.

Todos estos supuestos presentan rasgos similares con la aquí denominada concurrencia de titularidades. Sin embargo, lo que no resulta tan claro es la amplitud o la forma concreta en la que esos titulares concurrentes o simultáneos pueden ejercitar las facultades derivadas de su titularidad sobre el secreto empresarial, precisamente, por las particularidades que presenta frente a los otros supuestos traídos a colación —*v. gr.* su carácter secreto—. Hemos de partir del hecho, como ya se ha indicado, de que el artículo 5 LSE no está pensado para esta clase de

¹²⁸⁸ Y en el mismo sentido ya se contemplaba bajo la anterior regulación del artículo 19.2 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

¹²⁸⁹ En este sentido, *vid.* LOUREDO CASADO (2019), BLANCO ESGUEVILLAS (2017, pp. 121 y ss.), GARCÍA VIDAL (2012, pp. 383 y ss.) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2003, pp. 87 y 88). Igualmente, *vid.* STS, civil, de 26 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:3156).

¹²⁹⁰ En este sentido, *vid.* OTERO LASTRES (2017, p. 60). En general, sobre el desarrollo independiente en materia de derechos de autor, *vid.* CHATTERJEE (2022, pp. 747-802).

situaciones porque no estamos, efectivamente, ante una comunidad o cotitularidad del secreto, sino ante titularidades concurrentes o simultáneas.

(i) Entiendo que no hay ningún inconveniente en que cada uno de los posibles titulares concurrentes ejerza las acciones en defensa del secreto empresarial cuando su secreto se pueda ver perjudicado, aunque sin posibilidad de ejercitarlas, en principio, contra el otro titular o contra las personas a las que el otro titular haya cedido el secreto empresarial¹²⁹¹.

(ii) Tampoco presenta dudas la posibilidad de que cualquiera de los dos titulares simultáneos explote el secreto empresarial de manera totalmente libre.

En cambio, la posibilidad de patentar la invención secreta por parte de uno de los titulares puede presentar más reparos a la vista de que con la solicitud de patente el secreto empresarial se torna público¹²⁹².

(iii) Igualmente, cualquiera de los dos titulares puede ceder el secreto empresarial a un tercero sin que esto suponga ningún problema.

(iv) La cuestión más compleja, en cambio, se encuentra en la posibilidad de divulgar el secreto empresarial. En principio, es una de las facultades de todo titular de un secreto empresarial, puesto que es libre de utilizar su información del modo que tenga por conveniente y, por lo tanto, debería aceptarse su divulgación. Ahora bien, divulgar un secreto empresarial, es decir, hacerlo público, implica, en realidad, renunciar al derecho subjetivo que se tenía y el artículo 6.2 CC dispone que la renuncia a un derecho solo será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros. Y dos cuestiones, por tanto, subyacen a ello.

¹²⁹¹ HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 3). Cuestión distinta e igualmente dudosa es si uno de los dos titulares podrá ejercitar las acciones en defensa de su secreto empresarial contra un tercero que haya obtenido ilícitamente su secreto, pero a través del otro titular. Es decir, cuando, desde el punto de vista del titular del secreto, el tercero no ha obtenido de manera lícita el secreto empresarial, pero la concreta actuación no es ilícita para quien pretende defender el secreto empresarial.

¹²⁹² GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 205) y BERTIN (1965, p. 7) consideraron en su momento que sí que se puede solicitar una patente sobre el secreto empresarial a pesar de la existencia de otro titular. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el artículo 63 LPA establece el denominado uso previo de la invención patentada que sirve de causa para impedir la prohibición de la explotación de la invención patentada. En virtud de ello, «[e]l titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa». En caso de admitirse la patentabilidad, el primer titular podría continuar explotando el secreto empresarial conforme a este precepto. TRALLERO OCAÑA (2021, p. 521), por su parte, sostiene que el descubridor —el segundo— del secreto puede patentarlo y que, si no existe una norma concreta que proteja al primer titular del secreto, este último no podrá explotarlo.

En primer lugar, si el otro titular puede ser considerado tercero a efectos de la divulgación-renuncia del secreto empresarial. Y, en segundo lugar, si con tal actuación se podría entender que se ha perjudicado al otro titular.

La respuesta no es sencilla y, posiblemente, pase por una determinación casuística en la que se valore la concreta actuación del titular respecto del secreto y si la renuncia supone un perjuicio para el otro titular¹²⁹³. No obstante, con todo, entiendo que sí que se podrá entender que es un acto contrario al artículo 6.2 CC cuando el titular que fuera a renunciar supiera de la existencia del otro titular concurrente, ya que con la divulgación —su renuncia— del secreto empresarial sobre el que ambos tenían un derecho, se le produce un perjuicio irreparable.

¿POR QUÉ SE DA ESTA SITUACIÓN? La admisión de una concurrencia de titularidades como la descrita implica que se alteren los términos de la teoría general de los derechos. ¿Por qué nos encontramos con esta singularidad, señera de la configuración jurídica de los secretos empresariales? El régimen general de la titularidad se diseñó en su momento pensando en bienes materiales o, en el mejor de los casos, en derechos sobre bienes materiales. La propietarización de lo inmaterial se ha producido en tiempos recientes. Los bienes inmateriales, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, son, por naturaleza, no-rivales, no-excluyentes y ubicuos y, en principio, pueden presentar toda su utilidad con independencia de que estén siendo utilizados por una gran cantidad de personas. La concurrencia de titularidades —o de titularidades simultáneas— es una consecuencia de esa naturaleza puesta en relación con el mercado y con la competencia: si el bien y su utilidad no se ven afectados por la existencia de dos o más titulares concurrentes o simultáneos, no hay nada que, en definitiva, impida que nos encontremos con esta realidad sorprendente y novedosa en el Derecho patrimonial.

RECAPITULACIÓN. La determinación de la titularidad del secreto empresarial resulta fundamental porque en torno a ella nacen todas las posibilidades que otorgan estos particulares bienes inmateriales, desde el ejercicio de las acciones en defensa hasta su explotación o divulgación. La titularidad, como se ha expuesto, se hace depender de que una persona, física o jurídica, tenga el efectivo y legítimo control de la información que constituye el secreto empresarial, lo que implica, en definitiva, que el titular será quien tenga el poder de permitir o negar el acceso a un tercero a la información, relacionándose claramente con uno de los elementos definitorios del secreto empresarial, como son las medidas razonables de seguridad. Alrededor de la titularidad, no obstante, surgen numerosos problemas, tal y como se han expuesto, que no dejan de ser problemas comunes de la parte general del Derecho, pero aplicados a esta particular materia que son los bienes inmateriales.

Ahora bien, sin duda alguna, la mayor problemática se encuentra en el ejercicio de las titularidades concurrentes o simultáneas en caso de que un sujeto descubra de manera independiente o a través de ingeniería inversa el secreto empresarial de otro, pues en tal

¹²⁹³ RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 105) no ve ningún inconveniente en la divulgación del secreto empresarial por parte de uno de los dos titulares, aunque no se plantea la cuestión en relación con el artículo 6.2 CC.

supuesto nos encontramos con un ejercicio simultáneo de derechos idénticos sobre un mismo bien, sin que se constituya una comunidad y con la posibilidad de que se terminen limitando mutuamente las facultades de cada uno de ellos. Estamos, sin duda alguna, ante uno de los rasgos más particulares de la configuración jurídica del secreto empresarial. No hay ninguna figura que sea plenamente coincidente con esta construcción, aunque se le aproximen algunas contempladas en otros bienes inmateriales. Es una muestra más de que el secreto empresarial es una institución a caballo entre la propiedad intelectual y la competencia desleal porque, por un lado, se intenta construir un régimen claro de la titularidad del derecho —como en cualquier otro derecho de propiedad intelectual—, pero, por otro lado, se entremezcla con una situación derivada del mercado y de la competencia, como es el hecho de que se admitan titularidades concurrentes sobre un mismo objeto.

II. LA TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL Y SU VIRTUALIDAD PARA SER OBJETO DE NEGOCIOS JURÍDICOS

1. La transmisibilidad como causa o consecuencia de su naturaleza jurídica

CUESTIONES INTRODUCTORIAS SOBRE LA TRANSMISIBILIDAD. Una de las causas —o consecuencias— de considerar el secreto empresarial como bien inmaterial es que es susceptible de ser transmitido por su titular o por aquella persona que tenga facultades para ello¹²⁹⁴. Y, aunque no fuera totalmente necesario¹²⁹⁵, lo proclama expresamente el artículo 4 LSE¹²⁹⁶, constituyendo una novedad tanto respecto de la Directiva comunitaria¹²⁹⁷ como

¹²⁹⁴ Sobre la importancia de la transmisión de los secretos empresariales y las razones que justifican su transmisión, *vid.* DELEUZE (1988, pp. 24-26). En definitiva, enlazando con lo visto anteriormente sobre la naturaleza de la información, para que un bien pueda ser transmisible, es necesario que cuente con un cierto grado de excluir a otros de su uso. Es decir, es necesario que su titular, sea propietario o se le denomine del modo que se le denomine, pueda impedir que otros hagan uso de este bien. En cierto modo, lo que vimos al tratar la conocida como *tragedia de los comunes* y la cuestión de los caracteres de la información como bien.

¹²⁹⁵ Pues su transmisibilidad es una consecuencia directa —o se puede deducir— del «principio general de libertad de circulación de los derechos»: R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5785).

¹²⁹⁶ Como nuestra doctrina ya había señalado reiteradamente. Por todos, *vid.* BAYLOS CORROZA (1987, pp. 19 y 20) y GÓMEZ SEGADÉ (1981, p. 214). Conclusión igualmente sostenida por la doctrina alemana [como, por ejemplo, por H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), BRAMMSEN y APEL (2022, p. 116), KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 10) y A. TROLLER (1958, p. 391). O, por ejemplo, *vid.* la sentencia *BGH*, 25.01.1955 — I ZR 15/53, en la que se reconoció expresamente la posibilidad de transmitir un secreto empresarial de manera independiente a los demás elementos de la empresa o de la patente con la que se relacionase], austriaca [*vid.*, v. *gr.*, HOFMARCHER (2020, p. 77)], estadounidense [*vid.*, v. *gr.*, ROWE y SANDEEN (2021, pp. 43 y ss.) y MILGRIM (1977, § 2)] o francesa, indicando MAGNIN (1974, p. 265), directamente, que «la razón de ser de los contratos sobre secretos empresariales se encuentra en el hecho de que la esencia misma del secreto empresarial es ser transmisible».

¹²⁹⁷ El silencio de la norma europea es lógico, pues —ya se recordó al inicio de este capítulo— el objetivo principal de la Directiva no era establecer un régimen armonizado sobre la titularidad y transmisión del secreto empresarial, aunque pudiera haber sido deseable, sino establecerlo respecto de la protección del secreto empresarial. Algún autor, como COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 80 y 81), ha considerado que realmente el régimen de la transmisibilidad del secreto empresarial sí que tiene un cierto anclaje en la Directiva de Secretos Empresariales. Así, sostiene que «el artículo 4 encuentra un asidero indirecto [...] en el artículo 3 de la Directiva, que enumera los medios de obtención (utilización y

respecto de las transposiciones realizadas por los diversos Estados europeos¹²⁹⁸. Así, se sigue la costumbre del legislador español de contemplar en las leyes reguladoras de la propiedad intelectual «aspectos contractuales de los bienes inmateriales como objeto del tráfico jurídico»¹²⁹⁹, si bien, a diferencia de todos los preceptos con los que guarda similitudes, el artículo 4 LSE hace gala de un laconismo excesivo¹³⁰⁰, pues su mayor aporte —aunque no sea

revelación) lícitas de los secretos empresariales» y, en concreto, «en la cláusula de cierre de la letra d)». Esta cláusula de cierre lo que dispone, en realidad, es que «[l]a obtención de un secreto [empresarial] se considerará lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes: [...] d) cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, sea conforme a unas prácticas comerciales leales». Ahora bien, el hecho de afirmar que el artículo 4 LSE deriva indirectamente o tiene un apoyo indirecto en el tenor literal del artículo 3 de la Directiva implica llevar a cabo un salto en la secuencia lógica y presuponer que la norma comunitaria asume que el secreto empresarial es un bien —inmaterial— que se puede transmitir —a diferencia de lo que ocurriría si negamos esta naturaleza y nos decantamos por considerar el secreto empresarial, por ejemplo, como una mera situación de hecho o como una mera expectativa—. Lo que ocurre es que, en la transposición de ese precepto a la Ley de Secretos Empresariales, el legislador sí que incluyó expresamente una referencia a la transmisibilidad al disponer el artículo 2.1.D LSE que será lícita la obtención realizada mediante «[c]ualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III». Cuestión distinta es que presupongamos que el secreto empresarial es un bien inmaterial y que, por lo tanto, entendamos que el añadido de la Ley de Secretos Empresariales es innecesario y se limita a recoger una obviedad [SUÑOL LUCEA (2018)], pero la ambigüedad de la Directiva comunitaria, como vimos en el segundo capítulo [vid. *supra* capítulo II.III.2], imposibilita llegar a una conclusión terminante al respecto o sobre si se proclama realmente la transmisibilidad del secreto empresarial, aunque sea indirectamente. No obstante, más allá de estas cuestiones, si queremos afirmar que la transmisibilidad se reconoce en la Directiva de Secretos Empresariales, sería más adecuado construir esta argumentación en torno a su artículo 4.2 ya que en él se contempla la «obtención de un secreto [empresarial] sin el consentimiento de su poseedor», lo cual implica que se puede obtener un secreto empresarial con el consentimiento de su poseedor; en torno a su artículo 13.3, precepto en el que se establece que las medidas correctivas de cese o prohibición de fabricación de productos que contengan un secreto empresarial obtenido ilícitamente podrán ser sustituidas por una indemnización que «no excederá del importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si el interesado hubiera pedido autorización para utilizar el secreto [empresarial] en cuestión durante el período en el que su utilización podría haber estado prohibida»; y en torno a su artículo 14.2.II, donde se recoge que la indemnización de daños podrá tomar de base el precio de una licencia, como veremos en el siguiente capítulo [vid. *infra* capítulo IV.III.2]. Estos preceptos sí que permiten afirmar, de manera más adecuada, que, aunque no se pronuncie directamente, la Directiva de Secretos Empresariales presupone la transmisibilidad del secreto empresarial.

¹²⁹⁸ Vid., v. gr., la regulación contenida en la *GeschGehG* alemana, en los artículos 151-1 a 154-1 del *Code de Commerce* francés o en los artículos 98 y 99 del *Codice della Proprietà Industriale* italiano. Ahora bien, ello no impide que la mayoría de los autores de otros ordenamientos jurídicos europeos, como se ha visto, proclamen esta transmisibilidad. Así, por ejemplo, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 17) afirman que «aunque no se regule la transferencia directamente, se presupone su licitud».

¹²⁹⁹ COSTAS COMESAÑA (2021, p. 82).

¹³⁰⁰ Compárese, por ejemplo, el artículo 4 LSE con el artículo 82 LPA en el que se dispone que «[t]anto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos. 2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. 3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas. 4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología». Véase igualmente el artículo 46 LM o el artículo 59 LPJDI.

poco, por otro lado— es la confirmación, por si hubiera dudas, de que el secreto empresarial puede ser transmitido, descartándose cualquier duda acerca de que el secreto empresarial constituya una realidad de índole patrimonial susceptible de ser objeto de negocios jurídicos.

En definitiva, como cualquier otro derecho patrimonial, el secreto empresarial puede ser objeto de negocios jurídicos y ser transmitido¹³⁰¹, pudiéndonos, incluso, plantear si la transmisibilidad y negociabilidad de los derechos sobre bienes inmateriales, sobre la propiedad intelectual, es algo consustancial a ellos, pues ¿de qué serviría si no el simple reconocimiento, más allá de que pudiera explotarlo directamente?¹³⁰²

Es reprochable que, a pesar de que la Ley de Secretos Empresariales se inspire constantemente en aquellas otras normas¹³⁰³, presente un precepto, que podría tener una mayor importancia, de una manera tan endeble y sin apenas contenido¹³⁰⁴. El problema es aún mayor, pues, a lo largo de todo el capítulo que comienza con el artículo 4 LSE, tan solo se hace referencia, como ya se vio, en el artículo 5.3 LSE a la cesión del secreto empresarial y en ese mismo precepto y en el artículo 6 LSE a la licencia de secretos empresariales.

¹³⁰¹ La transmisión de los derechos sobre bienes inmateriales resulta fundamental tanto para el desarrollo de las empresas como, en general, para el de la actividad económica, pues los negocios que tienen por objeto estos derechos «hacen posible la transferencia de tecnología de unos sujetos a otros y suelen contribuir a la innovación empresarial de un modo decisivo, sirviendo tanto para que las empresas transferentes obtengan nuevos fondos para continuar innovando, como para poner a disposición de las transferidas derechos utilizables de manera inmediata con los que potenciar su capacidad innovadora, sea la puramente técnica [...] o, la no menos compleja e importante, capacidad de innovación financiera». Vid. PÉREZ TROYA (2008, p. 252). No obstante, no podemos obviar, aunque no sea nuestro campo de estudio, que existen ciertos derechos sobre bienes inmateriales que no están sujetos a una libre transmisibilidad, como es el caso de las denominaciones de origen, tal y como se deriva del artículo 12 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

¹³⁰² Lo dice claramente R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5784): «Es esta una condición esencial para la consecución de los objetivos de esta rama del Derecho, pues el inventor o creador debe poder resarcirse de la inversión que para él ha supuesto los gastos de investigación y perfeccionamiento de su innovación».

¹³⁰³ Incluso cuando no parece del todo correcto. Vid. los comentarios al respecto de GÓMEZ SEGADÉ (2020A, pp. 141 y ss.). En el segundo informe de la OEPM de 18 de abril de 2018 sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, precisamente esta institución propuso la introducción de un artículo, similar al artículo 82 LPA, que recogiera los principios generales del secreto empresarial como objeto de negocios jurídicos, «para aglutinar cuestiones generales como las relativas a la enunciación, a modo ejemplificativo, de los negocios jurídicos aplicables, cuándo es obligatorio el carácter escrito de los mismos, su adecuación a transmisiones o licencias de patentes o solicitudes de patente que exijan la de sus secretos empresariales asociados o la aplicación de las normas nacionales o europeas sobre acuerdos de transferencia de tecnología».

¹³⁰⁴ Crítica o reflexión que se hace también la doctrina anglosajona, al considerar que la transmisión de los secretos empresariales es la transmisión a la que menos atención han prestado los legisladores y la doctrina. Vid., v. gr., CONTRERAS (2022, p. 41). Pero, más allá de lo señalado, la escasez de regulación puede plantear un problema mayor y de más compleja solución. El secreto empresarial, como se ha dicho, es un bien inmaterial y, desde el punto de vista económico, es un bien público privatizado y hecho escaso por una conjunción de voluntades del legislador y del titular de la información. La ausencia de cualquier reglamentación sobre su transmisión puede suponer que la reglamentación privada de estos derechos y su transmisión choque constantemente con un régimen escaso, cuando la transmisibilidad de estos derechos es uno de los asuntos que mayor trascendencia práctica tiene. La falta de reglamentación, en definitiva, puede provocar que se otorgue a las partes un poder excesivo en la configuración de estos derechos y, si bien la autonomía de la voluntad, por la casuística, debe tener un margen de actuación considerable, quizá debieran haberse planteado algún que otro límite. Sobre estas cuestiones, vid. las reflexiones, aunque centradas en general en la propiedad intelectual, de HILTY (2018, pp. 898 y ss.) y LEMLEY (1999, pp. 120 y ss.).

En el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales constantemente se recuerda la importancia del secreto empresarial en el comercio y de su indudable valor patrimonial, pero, a la hora de la verdad, cuando se dejan de lado las declaraciones de intenciones y se acude a la regulación sustantiva, el legislador opta por una norma —por cuatro preceptos— que no tiene apenas contenido. Y habría sido conveniente plantear una regulación más detallada por una razón casi docente: el secreto empresarial sigue estando en penumbras y, si se contara con un régimen completo y detallado de algo tan esencial como su transmisibilidad y todas las posibilidades que ello conlleva, se aportaría algo de luz a una figura que, en la sociedad de la información y de los datos en la que vivimos, puede resultar, resulta y resultará fundamental para la protección y negocio de algunos de los bienes más valiosos de las empresas¹³⁰⁵.

La afirmación —su transmisibilidad— sin complemento alguno hace que surjan varias preguntas, sobre todo a la vista de la regulación que de esta cuestión se establece para los restantes derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo se puede transmitir un secreto empresarial? ¿Y qué se transmite cuando se afirma que se transmite uno? ¿Qué facultades lo componen y cuáles se transmiten? ¿Se puede transmitir alguna de ellas de manera desgajada de las otras? ¿La cesión y la licencia son los únicos negocios jurídicos que permiten tener por objeto un secreto empresarial? ¿Se puede dar en garantía un secreto empresarial? ¿Se pueden constituir otros derechos sobre el secreto empresarial? ¿De qué modo se puede articular la aportación de un secreto empresarial en la constitución de una sociedad? ¿Debería haber algún requisito en los contratos que tengan por objeto secretos empresariales? En definitiva, ¿qué negocios jurídicos se pueden llevar a cabo con un secreto empresarial como objeto?

RÉGIMEN APLICABLE. Ante la ausencia de un régimen jurídico expreso, surge la cuestión de cómo se completará. Entiendo que debe aplicarse supletoriamente el Código Civil, por su carácter general —y, valga la redundancia, supletorio— en materia de Derecho privado, *ex* artículo 4.3 CC, y analógicamente la regulación de las patentes, por ser el régimen más próximo¹³⁰⁶ —a pesar de la multitud de diferencias existentes—.

La analogía, como se sabe, es una técnica de autointegración de lagunas por la que se aplica una norma a un supuesto no contemplado expresamente en ella, pero con el que guarda una identidad de razón —una cierta relación—¹³⁰⁷. Del artículo 4.1 CC se derivan los requisitos

¹³⁰⁵ No se puede perder de vista que la realidad empresarial no está compuesta únicamente de grandes empresas, sino que, mayoritariamente, son microempresas y pequeñas y medianas empresas. Se calcula que en la Unión Europea estas clases de empresas representan el 99% del total, aunque su cifra de negocio sea inferior [*vid. Marco estratégico en política PYME 2030* del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo]. Una regulación completa de la transmisibilidad del secreto empresarial y de sus particularidades como objeto de negocios jurídicos habría sido un aliciente para todas aquellas empresas que, siendo titulares de un secreto empresarial, no tienen la capacidad financiera necesaria para poder explotarlo. Esta queja —o sugerencia— ya la realizaron también en su día FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, p. 246) sobre las patentes y su transmisibilidad.

¹³⁰⁶ Una conclusión similar fue también a la que se llegó en relación con las topografías de productos semiconductores. Así, la doctrina [*vid., v. gr.,* MASSAGUER FUENTE (1988, *in fine*)] ha entendido que se aplicará analógicamente a sus transmisiones el régimen jurídico de la transmisión de las patentes por ser el más próximo.

¹³⁰⁷ En general, sobre la aplicación analógica, *vid.* CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA (2012, *passim*), VALLET DE GOYTISOLO (1995, pp. 1039-1088), ROCA TRÍAS (1992) y ATIENZA RODRÍGUEZ (1986, *passim*).

para la aplicación analógica: i. la ausencia de regulación —la laguna—; ii. la existencia de regulación de un supuesto semejante; y iii. la relación de semejanza e identidad de razón entre ambos supuestos, el no regulado y el regulado. De los tres, es el requisito de la identidad de razón el más complejo de comprobar. Como ha indicado la jurisprudencia, «existe semejanza cuando en el supuesto de hecho no regulado están los elementos sobre los que descansa la previsión normativa del regulado», debiéndose acudir «para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configurados»¹³⁰⁸. En el caso que aquí estudiamos, la aplicación analógica de la regulación de patentes a los secretos empresariales se fundamenta, precisamente, en el hecho de que, aunque los secretos empresariales presentan características y perfiles propios, ambos son bienes inmateriales con más elementos en común que diferencias¹³⁰⁹.

Ello no implica que necesariamente se deba acudir, en primer lugar, a la supletoriedad del Código Civil, pues el artículo 4 CC no establece ningún orden de prelación en cuanto a la integración de lagunas¹³¹⁰. Deberá estarse al caso concreto y valorar la pertinencia y adecuación de las diversas soluciones.

UN RECORDATORIO. Con todo, aunque ya se haya señalado al inicio de este capítulo, conviene recordar que en torno a la transmisibilidad del secreto empresarial —o, en general, en torno a los negocios jurídicos que tienen por objeto un secreto empresarial— encontramos un problema fundamental: la imposibilidad de garantizar la exclusividad del secreto empresarial que se negocia por dos razones. Por un lado, por la posible existencia de las titularidades concurrentes que se acaban de analizar; y, por otro lado, porque en caso de transmisión, el transmitente lo sigue conociendo —y, en el mismo sentido, el licenciatario, una vez concluido el contrato de licencia; o el titular de un derecho real sobre el secreto empresarial, una vez extinguido tal derecho—. Por lo tanto, como se señaló, a efectos prácticos, ante la imposibilidad de garantizar tal exclusividad, la cual es predicable en cualquier otro bien o derecho, lo importante de estos negocios jurídicos es que determinan quién puede explotar legalmente el secreto empresarial y ejercer las acciones en su defensa, y no tanto el hecho de que se conozca el secreto empresarial. En definitiva, como tantas veces se ha dicho: una nota más que contribuye a que el secreto empresarial sea una institución con perfiles propios.

¹³⁰⁸ STS, civil, de 30 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4291).

¹³⁰⁹ No entramos a analizar aquí la problemática existente sobre la aplicación analógica de leyes especiales a otras leyes especiales, entre otras razones porque la aplicación analógica entre las diversas leyes reguladoras de derechos sobre bienes inmateriales es una constante jurisprudencial y doctrinal, pues, en la mayoría de las ocasiones, las normas aplicadas analógicamente son concreciones de la regulación contenida en el Código Civil atendiendo a la inmaterialidad de estos bienes. Por lo tanto, es incluso lógico que se admita su aplicación analógica, aunque se encuadre en una norma especial. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* ARNAU MOYA (2021, pp. 2076 y ss.).

¹³¹⁰ Entre otros, *vid.* ROCA TRÍAS (1992, *in fine*).

1.1. Formas de transmitir un secreto empresarial

1.1.1. La aplicación del artículo 609 CC

LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 609 CC. Aunque hablemos por practicidad y por economía del lenguaje de transmitir un secreto empresarial, no se puede perder de vista que lo que realmente se transmite es el derecho subjetivo que se tiene sobre un secreto empresarial. La normativa española no establece de manera expresa de qué modo se puede transmitir un secreto empresarial, vacío que también encontramos en otras normas, como, por ejemplo, en la Ley de Marcas o en la Ley de Patentes. Así, se ha llegado a la conclusión mayoritaria —la cual compartimos— de que estos derechos serán transmisibles a través de los medios reconocidos en el artículo 609.1 CC, es decir, que se pueden transmitir «por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición»¹³¹¹.

¿Por qué se aplica este precepto? Porque al reconocer que sobre los secretos empresariales se tiene un derecho de propiedad —aunque, en puridad, podamos considerar que es un derecho sobre un bien inmaterial, asimilable a la propiedad¹³¹²— se debe aplicar el precepto en cuestión. De esta suerte, ante la ausencia de una regulación expresa sobre los medios de transmisión del derecho sobre un secreto empresarial, entendemos que, en lo que sea compatible con su naturaleza y con sus perfiles propios, se aplicará el artículo 609 CC.

LA APLICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 609 CC. Ahora bien, lo dicho hasta aquí no ha de traducirse inmediatamente en que todos los medios recogidos en el artículo 609 CC sean aplicables al derecho sobre un secreto empresarial. La prescripción adquisitiva no se puede aplicar a los secretos empresariales, pues resulta imposible que se puedan cumplir los requisitos que se establecen para adquirir por prescripción un secreto empresarial,

¹³¹¹ Así, por ejemplo, respecto de las marcas, *vid.* CURTO POLO (2017A; 2002, p. 161). Respecto de los secretos empresariales, *vid.* COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 83 y 84).

¹³¹² Incluso en tal caso resultaría de aplicación. El artículo 609 CC es un precepto complejo y poco claro, del que se ha dicho, al mismo tiempo, que es sistemático y asistemático, congruente e incongruente, completo e incompleto [entre otros muchos sobre este precepto, *vid.* PARRA LUCÁN (2013, pp. 4646 y ss.), ALONSO PÉREZ (2011, pp. 91 y ss.), DE PABLO CONTRERAS (2003, pp. 951 y ss.), ESPÍN CÁNOVAS (1998, pp. 1641 y ss.), MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1991C, pp. 1543 y ss.), ALBALADEJO GARCÍA (1987), LALAGUNA DOMÍNGUEZ (1973, pp. 383 y ss.) y SÁNCHEZ ROMÁN (1900, pp. 200 y ss.)]. Una de las cuestiones principales que plantea su redacción es a qué derechos se aplica. El precepto expresamente se refiere a la «propiedad» y a «los demás derechos sobre los bienes», sobreentendiéndose que estos últimos hacen referencia a los derechos reales y, sin perjuicio de que los medios en él establecidos no sean exclusivos de tales derechos, sino que, por ejemplo, los derechos de crédito también sean adquiribles y transmisibles por tales medios. Si siguiéramos esta consideración —la cual nos parece que dogmáticamente puede ser correcta— el artículo 609 CC resultaría de aplicación, al menos, por las dos razones siguientes. En primer lugar, porque, en el momento en que se redactó el Código Civil, la teoría de los derechos sobre bienes inmateriales no estaba apenas desarrollada y aun tardó más tiempo en llegar a nuestro Derecho. Por ello, es lógico que en ningún momento el Código Civil mencione esta clase de derechos. Incluso la referencia a los «demás derechos sobre los bienes» podría perfectamente incluir los derechos sobre los bienes inmateriales, pues el precepto, en realidad, ni presenta como requisito la materialidad de los bienes, ni de su literalidad pueden entenderse excluidos estos concretos derechos. Y, en segundo lugar, porque los derechos sobre bienes inmateriales presentan un considerable paralelismo, en particular, con el derecho de propiedad y, en general, con los derechos reales.

consecuencia de su propia naturaleza¹³¹³. Negada esta posibilidad, ¿los restantes medios de adquirir y transmitir recogidos en el artículo 609 CC son aplicables a los secretos empresariales? Es decir: ¿se pueden adquirir y transmitir «por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición»? ¿Solo por alguno de ellos?¹³¹⁴ E incluso se puede plantear una cuestión previa: ¿el secreto empresarial se puede adquirir por ocupación?¹³¹⁵

1.1.2. Formas de transmitir un secreto empresarial

PREVIA. LA OCUPACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL. En ciertas ocasiones, las informaciones son preexistentes a la toma de consciencia respecto de ellas¹³¹⁶. La adquisición de un secreto empresarial podría resumirse, a grandes rasgos, del siguiente modo: hay una información que es apreciada por un sujeto —o por varios—, respecto de la que se llega a la conclusión de que tiene valor por ser desconocida para los demás y esa persona decide mantenerla en secreto. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la Ley de Secretos Empresariales no indica de qué modo o en virtud de qué se produce esta adquisición originaria. Sí que nos plantea la licitud de alguna adquisición derivativa, pero no la de la primigenia. ¿De qué modo se puede adquirir el derecho sobre un bien inmaterial, como es un secreto empresarial, cuando su propia normativa guarda silencio al respecto?¹³¹⁷ ¿Podríamos entender que la información es ocupada?

¹³¹³ Al final, el secreto empresarial no se puede poseer y, aun admitiendo que fuera poseíble, no puede llevarse a cabo tal posesión cumpliendo los requisitos establecidos por el Código Civil para que se produzca la prescripción adquisitiva. Resulta contrario a toda lógica admitir que un secreto empresarial se pueda poseer públicamente cuando la esencia del secreto —y de su cuestionable posesión, en su caso— es la confidencialidad.

¹³¹⁴ Téngase en cuenta que, como ya señaló ALBALADEJO GARCÍA (1987), «[n]o todos los modos de adquirir son aplicables a todos los derechos reales [...]. Pero al hablar el artículo en general, se sobreentiende que para cada derecho real concreto corresponden solo los modos oportunos».

¹³¹⁵ Aunque haya numerosas excepciones, si partiéramos de un esquema básico, para poder transmitir un bien o un derecho, en principio, previamente, es necesario haberlo adquirido.

¹³¹⁶ Piénsese, por ejemplo, en NEWTON y la teoría de la gravedad. Si recurrimos a la anécdota de la manzana, todos hemos visto caer una de un árbol. La información que constituía la teoría científica del científico era observable por cualquiera y, cuando NEWTON cayó en la cuenta, podría haber decidido mantener en secreto su formulación. En ciertas ocasiones, la información preexiste y «solo hay que descubrirla». Esto lo explica de manera brillante LAZCANO ARAUJO (2020): «WALLACE descubre [...] al mismo tiempo la idea de la selección natural. ¿Se dan cuenta de que si DARWIN no hubiera nacido, de cualquier manera tendríamos una teoría de la selección natural? [...] Si NEWTON no hubiera nacido, de cualquier manera tendríamos un cálculo diferencial integral porque LEIBNIZ lo estaba desarrollando al mismo tiempo. [...] Si OPARIN no hubiera nacido, de cualquier manera HALDANE hubiera propuesto la teoría de la sopa prebiótica». En ocasiones, la información es y está antes de descubrir que es y está.

¹³¹⁷ En otros derechos de este tipo sí que se contempla esta determinación. Por ejemplo, en el artículo 10 LPA o en el artículo 1 TRLPI. Sobre el concepto de «inventor», entre otros, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1988B, pp. 9 y ss.; 1987, pp. 893 y ss.). Sobre el sujeto de los derechos de autor, con carácter general, *vid.* SAIZ GARCÍA (2000, *passim*). Téngase en cuenta, respecto de las creaciones intelectuales protegibles por los derechos de autor o por las patentes, que se ha afirmado que estas se adquieren por el hecho de la creación, lo cual sería encuadrable en el artículo 609.II CC, a través de la referencia a la ley [*v. gr.*, ALBALADEJO GARCÍA (1987)]. En cambio, en el secreto empresarial, aunque alguno podría adquirirse del mismo modo —aquella información que se decide no patentar, sino mantenerla como secreto—, hay otras que no se pueden encuadrar en la creación intelectual.

Se ha definido la «ocupación» como uno de los modos originarios de adquirir «la propiedad de un bien mueble apropiable por naturaleza, que el ordenamiento considera “carente de dueño” [...], y que no se encuentra oculto, mediante la toma de la posesión civil del mismo»¹³¹⁸. Esta definición, si se trasladara a un secreto empresarial, plantea varios problemas de acomodo, aunque, en mi opinión, salvables con las debidas matizaciones.

(I) Un primer inconveniente se encuentra en relación con la posible posesión civil del bien inmaterial. A pesar de la escasa utilidad de la diferenciación entre posesión natural y civil según parte de la doctrina¹³¹⁹, por esta última debemos entender la tenencia de la cosa unida a la voluntad posesoria como titular del derecho en cuestión, sea el de propiedad u otro¹³²⁰. ¿Se puede poseer civilmente un secreto empresarial? A pesar del contrasentido que esto puede implicar, podíamos llegar a entender que un secreto empresarial —o el derecho que se tiene sobre él— es poseíble, que, en definitiva, la información podía ser poseída por un sujeto, aunque se tratase de una posesión especial o *sui generis*¹³²¹: la calificación de la información como secreto empresarial depende de que se establezcan medidas razonables de seguridad para mantener la información como secreta; ¿puede haber alguna actuación demostrativa de esta posesión que tenga mayor fuerza que la de establecer medidas que impidan el acceso a la información o incluso utilizarla en la fabricación de un nuevo producto?¹³²² Desde el momento en que se llega a admitir la posesión civil de un derecho de crédito¹³²³, ¿por qué no aceptarla respecto de un derecho sobre un bien inmaterial cuando precisamente estos presentan mayores similitudes con los derechos reales que los de crédito?

(II) La información, como ya se ha dicho, está en la naturaleza y, en principio, carece de dueño, siguiendo la terminología clásica. Tradicionalmente, como se vio, también se ha dicho que sobre la información no se puede tener un derecho de propiedad. Y es cierto. No se puede ser propietario de la información. La cuestión está en que los tiempos han cambiado y el Derecho con ellos. La actual regulación de los secretos empresariales en España permite que sobre la información haya un derecho de exclusiva, aunque pueda ser calificado de parcial.

¹³¹⁸ PANTALEÓN PRIETO (1987). Igualmente, por su importancia, *vid.* MOREU BALLONGA (1980, *passim*).

¹³¹⁹ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008C).

¹³²⁰ La definición de qué es «posesión civil» no ha sido en absoluto pacífica. Algunos autores, como ALBALADEJO GARCÍA (2016, pp. 50 y 51), han defendido que la posesión civil es aquella, siguiendo una fundamentación histórica, que se tiene en concepto de dueño, es decir, con el ánimo de ser propietario de la cosa. Frente a esta posición, ciertos autores, como Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B), han sostenido que la posesión civil es aquella en la que el poseedor tiene un *animus possidendi*, sin necesidad de que tenga un *animus domini*. Finalmente, otros autores, como MARTÍN PÉREZ (2005) y COCA PAYERAS (1991, p. 1164), entienden que no es ni un ánimo ni el otro, sino que entienden que el *animus* que exige el artículo 430 CC hace referencia a un *animus* «posesorio como titular de un derecho real, sea o no el dominio, o incluso obligacional».

¹³²¹ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008C).

¹³²² Piénsese en relación con un bien mueble. ¿Llevar un objeto dentro de un bolso o de una mochila y utilizarlo no puede ser demostrativo de ser su poseedor civil? O, respecto de un bien inmueble, ¿cercar un bien inmueble y utilizarlo no es demostrativo precisamente de que se posee civilmente? ¿Qué podría diferenciar estas situaciones, más allá de la materialidad del objeto, de, por ejemplo, establecer estrictas medidas de seguridad de acceso a la información y, además, utilizar esa información en la fabricación de un nuevo producto?

¹³²³ *Vid.*, v. *gr.*, CANO MARTÍNEZ DE VELASCO (2005, *passim*) y COCA PAYERAS (1991, p. 1164),

Traigamos a colación un caso sobre un animal¹³²⁴. Una persona es conocedora de que en un lugar determinado se encuentra una pareja de animales salvajes de gran valor por su lana y esa misma persona decide capturarlos para poder explotarlos¹³²⁵. Todos estaremos de acuerdo en que, con tal captura, en principio, al carecer de más datos, el sujeto adquiere por ocupación la propiedad de los dos animales salvajes. Ahora bien, cambiemos los términos de este ejemplo. El sujeto localiza en un valle a una gran población de tales animales y, en lugar de capturarlos, decide ponerles un geolocalizador para poder monitorizarlos. Este sujeto quiere, entonces, comercializar la información que solo él posee y respecto de la que ha establecido estrictas medidas de seguridad con el objetivo de que ninguna otra persona pueda acceder a ella. La información podría ser calificada de secreto empresarial y, de acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales, sobre ella tendría un derecho de propiedad. ¿Cómo habría adquirido tal propiedad? ¿Qué diferencia hay entre la ocupación del animal y la adquisición de la información?¹³²⁶

La ocupación nunca estuvo pensada para los bienes inmateriales y menos aún para los secretos empresariales. Y un argumento histórico podría servir para descartar todo lo que aquí se ha apuntado. No obstante, la nueva configuración de los secretos empresariales en nuestro ordenamiento jurídico trastoca, aunque sea por cuestiones funcionales, la concepción tradicional que se tenía sobre la información como activo en esta nueva era en la que ya estamos inmersos.

La Ley de Secretos Empresariales no contempla un régimen jurídico completo de esta institución, pero desde el mismo momento en que se reconoce que sobre la información que sea calificada de secreto empresarial se ostenta un derecho subjetivo patrimonial, calificado por la norma de propiedad, es necesario plantearse de qué manera se adquiere tal derecho, ante el silencio de la norma. De todos los posibles modos contemplados en nuestro Derecho, el que mejor encaja, a pesar de todos los reparos que se quieran y puedan realizar, es la ocupación de la información. Y si no queremos denominarla así, habrá que buscar otro término para esta adquisición que se diferenciará de la tradicional ocupación en que el bien adquirido no es otro que la información, como bien podría ser, por ejemplo, «el conocimiento de la información como modo de adquirir el derecho sobre ella»¹³²⁷.

No obstante, hay un hecho que permite diferenciar esta conclusión de la genérica ocupación: no basta con «adquirir» una información, sino que para que sea secreto empresarial se requieren medidas razonables y estas pueden darse en un momento temporal posterior al efectivo conocimiento de la información.

FORMAS DE TRANSMITIR UN SECRETO EMPRESARIAL. Dejando a un lado la cuestión anterior, conviene centrarse en este momento en las formas en que un secreto empresarial puede ser transmitido. En principio, es transmisible por todos los medios recogidos en el artículo 609.II

¹³²⁴ Ejemplo paradigmático de la ocupación a la vista de los artículos 610 y ss. CC.

¹³²⁵ Ejemplo extraído con modificaciones de PANTALEÓN PRIETO (1987).

¹³²⁶ Si se respondiera que el secreto empresarial puede dejar de ser «propiedad» de uno si es descubierto, aunque sea cierto, lo mismo se podría afirmar de los animales salvajes a la vista de que el actual artículo 465 CC dispone que «[l]os animales salvajes o silvestres solo se poseen mientras se hallan en nuestro poder».

¹³²⁷ En cierto modo, esto es lo que se sostuvo en el caso *DTM Research, LLC. v. AT & T Corp.*, 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001), pues se afirmó que se es «propietario» de un secreto en la medida en que uno lo conoce y mientras siga siendo secreto.

CC¹³²⁸. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el secreto empresarial, como la mayoría de los bienes inmateriales, habitualmente forma parte del activo de una empresa. Por ello, su transmisión puede tener lugar tanto de manera aislada —solo se transmite el secreto— como de manera conjunta, como un elemento más del patrimonio transmitido —por ejemplo, en la compraventa de una empresa—.

TRANSMISIÓN POR LA LEY. La transmisión del secreto por la ley¹³²⁹ podría darse como consecuencia, entre otras, de su expropiación¹³³⁰ y, aunque es cierto que la Ley de Secretos Empresariales no dispone nada al respecto, ello no implica que no se pueda acudir en su caso a la regulación general contenida en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa¹³³¹. También se podrá producir la transmisión del secreto empresarial como consecuencia de una resolución judicial o arbitral que así lo determine¹³³² —como causa inmediata, pero no como causa mediata—, sin presentar tampoco, en principio, ninguna

¹³²⁸ En la doctrina alemana, en el mismo sentido, *vid.* FEZER (2023, § 27) [quien, aunque se centre en el Derecho de marcas, concluye que todos los bienes inmateriales son transmisibles mediante todos los medios admitidos en Derecho con carácter general] y HENN (2003, § 1). En la doctrina anglosajona, *vid.* CORNISH, LLEWELYN y APLIN (2023, *passim*).

¹³²⁹ Dejando a un lado la cuestión de que en realidad la ley es el único modo de transmitir un derecho, pues si la norma no atribuye el efecto a un determinado hecho, acto o negocio jurídicos, no se produce la pretendida transmisión. Así, con esta expresión de que se adquieren y transmiten por la ley, quiere hacerse referencia en realidad a aquellos otros hechos no previstos en el precepto a los que el ordenamiento jurídico atribuye «la producción automática de la adquisición o transmisión del derecho que sea». *Vid.* ALBALADEJO GARCÍA (1987).

¹³³⁰ Tanto si se expropia de manera aislada un secreto empresarial, como si se expropia una empresa entre cuyos activos se encuentra un secreto empresarial. Piénsese, por ejemplo, en el Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 de febrero, de expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras Sociedades que componen el grupo Rumasa, S. A. Lo más probable es que algunas de las empresas que compusieron aquel grupo empresarial fueran titulares de secretos empresariales y con su expropiación tales secretos fueran igualmente transmitidos.

¹³³¹ Esta ausencia de cualquier referencia a la expropiación del secreto empresarial en su normativa contrasta con, por ejemplo, la regulación que se establece en el artículo 81.1 y 2 LPA. Tampoco se contempla la posibilidad de que se otorguen licencias obligatorias sobre el secreto empresarial, tal y como sí que se establecen en el artículo 91 LPA. Resulta curioso que no se haya previsto ninguna especificidad al respecto, cuando, quizás, habría sido interesante, entre otras razones, porque la Ley de Secretos Empresariales no exige en ningún momento, para otorgar la protección al titular del secreto, que la información sea explotada —ya fuera desde el mismo momento en que se obtiene o en un plazo prudencial— pudiéndose dar una situación en la que se puede ser titular de una cantidad ingente de secretos empresariales de gran valor y no explotarlos de ningún modo, aunque sean beneficiosos para la sociedad y sin que se haya previsto ningún medio específico para que tales beneficios sean compartidos —piénsese en que un sujeto puede haber descubierto un tratamiento para determinadas enfermedades, pero decide mantenerlo como secreto empresarial y no explotarlo porque le aportan mayores beneficios los tratamientos paliativos de dichas enfermedades—. Quizá la falta de cualquier mención a la expropiación pueda deberse a que, aunque en la Ley de Secretos Empresariales se reconoce que estamos ante un derecho subjetivo patrimonial, su naturaleza jurídica aún presenta ciertos elementos confusos. No obstante, surgen varias preguntas si se decide aplicar la Ley de Expropiación Forzosa. ¿Cómo se articularía? Si se expropia el secreto empresarial, ¿pasaría a ser explotado como secreto empresarial por la administración expropiante? ¿O, en cambio, se convertiría en una información pública de uso público? ¿Cómo se calcularía el justiprecio de una información que, a lo mejor, no tiene mercado o que, teniéndolo, representa una cifra altísima? ¿Se tendría que calcular presuponiendo todos los beneficios futuros que pudiera llegar a dar el secreto empresarial? Son de interés los comentarios de FERGUSON (2024, pp. 1-38), aunque centrados en los ordenamientos anglosajones. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, sobre la expropiación de secretos empresariales en el ámbito de la sanidad vegetal, *vid.* CIERCO SEIRA (2006, pp. 51 y ss.). Algún autor [CIFRODELLI (2024, pp. 705 y ss.)] ha propuesto que en los casos en los que el bien tenga una notable utilidad pública [*v. gr.*, vacunas] se establezca un derecho *sui generis* que contemple los intereses privados, pero, sobre todo, la utilidad común de tales bienes.

¹³³² Sobre ello, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 57-60).

especialidad reseñable, más allá de la complejidad que se derivará de una ejecución de sentencia de este tipo.

TRANSMISIÓN *MORTIS CAUSA*. No hay ningún inconveniente en que un secreto empresarial sea transmitido por sucesión hereditaria. Es perfectamente encuadrable en el amplísimo objeto de la herencia que se contempla en el artículo 659 CC¹³³³, pues el derecho sobre un secreto empresarial encaja en el precepto, ya que es un derecho subjetivo patrimonial, no personalísimo y cuya duración no depende de la vida de su titular. Es cierto que en la Ley de Secretos Empresariales no se menciona en ningún momento que el secreto empresarial pueda pertenecer a los causahabientes de su titular, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el artículo 10 LPA, en el que expresamente se reconoce la pertenencia de la patente «al inventor o a sus causahabientes», o en el artículo 10 TRLPI, respecto de los derechos morales de los autores, pero esta falta de mención en la Ley de Secretos Empresariales obedece a la diferente configuración de la titularidad de estos derechos. Mientras que en las patentes o en los derechos de autor, en la figura del inventor o autor hay un componente personal y moral —ser el creador—, en el secreto empresarial no lo hay, puesto que la titularidad corresponde a quien efectiva y legítimamente controle el secreto empresarial¹³³⁴. Ello, no obstante, no supone ningún obstáculo, pues el secreto empresarial es perfectamente transmisible y forma parte del patrimonio de su titular¹³³⁵. Sí que se plantean, en cambio, ciertos aspectos problemáticos derivados de la transmisión *mortis causa* del secreto empresarial:

- (i) Su misma inclusión en la herencia —como todo bien, habría que inventariarlo, con la particularidad de que ni es tangible ni existe ningún registro en el que conste—.
- (ii) La propia transmisión del secreto, ya que, si su titular murió sin haber dejado indicaciones suficientes, la información que se transmite puede resultar inservible¹³³⁶.
- (iii) Su valoración —como se verá en el siguiente capítulo¹³³⁷—.
- (iv) El mantenimiento de la confidencialidad¹³³⁸.

¹³³³ SÁNCHEZ CALERO (1990) indicaba que, a pesar de la parquedad del artículo 659 CC, con carácter general integrarían la herencia, principalmente, las «relaciones jurídicas patrimoniales, tanto las de naturaleza real como de crédito, activas o pasivas, excluyendo las personalísimas y las que tienen su duración limitada a la vida de su titular».

¹³³⁴ Con todo, es en relación con los derechos de autor donde más se ha estudiado la transmisión *mortis causa* por su singularidad, al estar compuesto por derechos patrimoniales y morales. Aun así, algunas de sus reflexiones pueden tenerse en cuenta respecto de los secretos dada su común inmaterialidad. Entre otros, *vid.* ESPÍN ALBA (2024, pp. 698 y ss.), CABALLERO ESCRIBANO y LORENTE LÓPEZ (2016, pp. 83-96) y MADRIÑÁN VÁZQUEZ (2015, *passim*).

¹³³⁵ En el mismo sentido, en Alemania, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, p. 138). Dentro de la transmisión *mortis causa* del secreto empresarial, no se puede obviar la posibilidad de que el secreto empresarial forme parte del activo de una empresa que es heredada —teniendo en cuenta, además, las especialidades del artículo 1056.II CC—.

¹³³⁶ Piénsese, por ejemplo, en una receta que es heredada por uno de los hijos del titular del secreto empresarial. En el propio testamento se indica que se deja la receta a X, pero X nunca tuvo oportunidad de conocer la receta.

¹³³⁷ *Vid. infra* capítulo IV.II.

¹³³⁸ Respecto del notario, en principio, no debiera plantearse ningún problema a la vista de que el artículo 274 RN dispone expresamente que «[l]os protocolos son secretos» y que el artículo 34 LH contempla este secreto en concreto respecto de los testamentos. Ahora bien, el artículo 226 RN dispone, respecto del testamento, que «[f]allecido el testador, tendrán derecho a copia: a) Los herederos instituidos, los legatarios, albaceas, contadores partidores, administradores y demás

TRANSMISIÓN *INTER VIVOS*. Frente a la sucesión *mortis causa* del secreto empresarial, particular o universal, encontramos la más frecuente transmisión *inter vivos*, también, particular o universal¹³³⁹. ¿A través de qué concretos negocios se puede transmitir un secreto empresarial? En principio, a través de cualquiera que tenga la suficiente entidad como para llegar a producir el efecto traslativo, como puede ser la compraventa-cesión, la permuta y la donación¹³⁴⁰, centrándonos en los próximos apartados, por su importancia, en el primero de

personas a quienes en el testamento se reconozca algún derecho o facultad. b) Las personas que, de no existir el testamento o ser nulo, serían llamados en todo o en parte en la herencia del causante en virtud de un testamento anterior o de las reglas de la sucesión intestada, incluidos, en su caso, el Estado o la comunidad autónoma con derecho a suceder. c) Los legitimarios». Si se hiciera mención del secreto empresarial en el testamento, todos estos sujetos que tienen derecho a acceder al testamento, ¿estarían obligados a guardar tal confidencialidad? Es necesario distinguir dos supuestos: i. un testamento que menciona y asigna un secreto empresarial; y ii. un testamento que describe y desvela para su asignación el secreto empresarial. El primer caso no plantea problema alguno. El segundo, en cambio, sí que lo plantea, pues permitiría descubrir el contenido del secreto a un número elevado de personas. Es cierto, no obstante, que, en la mayoría de los casos, los posibles secretos empresariales existentes en el caudal relicto se transmitirán no de forma aislada, sino de manera conjunta con la empresa en la que el secreto empresarial se explotaba. Quizá, el único supuesto en el que cabe una situación en la que se plantee una transmisión *mortis causa* individual del secreto empresarial sería en el caso de que el finado tuviera la condición de empresario individual y que hubiera querido dejar su secreto empresarial a uno solo de los herederos por dedicarse a la misma actividad. Con todo, sigue siendo un supuesto casi de laboratorio, porque lo habitual será o bien la transmisión *mortis causa* dentro de la empresa, o bien llevar a cabo la transmisión del secreto fuera del fenómeno sucesorio reglado, aunque ello no sea jurídicamente correcto. Ya señalaban en su día FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 200 y 201) que, en general, es poco frecuente que se produzca la sucesión particular de cualquier bien inmaterial, sino que generalmente se dará de manera conjunta a la empresa con la que se relacionan.

¹³³⁹ *Vid.*, v. *gr.*, HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B). Además, la transmisión del secreto empresarial puede ser voluntaria o forzosa. A la vista de su naturaleza jurídica, nada impide que pueda ser embargado si se dan las circunstancias para ello —de manera independiente o como elemento de la empresa, *ex* artículo 592 LEC— o que forme parte del patrimonio de una empresa concursada y que, por lo tanto, forme parte de la masa del concurso. Sobre el embargo del secreto empresarial, *vid.* MOLINA HERNÁNDEZ (2019, pp. 50 y ss.). Sobre el concurso y el secreto empresarial, *vid.* BLANCO GARCÍA-LOMAS (2020) y en el ordenamiento jurídico anglosajón las aportaciones de DIETZ (2023, pp. 1 y ss.), SANDEEN (2009, pp. 81 y ss.) y L. S. SMITH (2000, pp. 549 y ss.). Además, resultan de interés los comentarios de GARCÍA VIDAL (2022), en los que, aunque no se centren en el secreto empresarial como bien en el concurso, sí que se plantea la problemática derivada de que en el concurso hubiera una licencia de un secreto empresarial. Cuestión distinta es cómo trasladar a la práctica ese embargo. ¿Cómo se puede instrumentar el embargo de un bien inmaterial que puede estar conservado igualmente en la memoria de su antiguo titular? ¿Cómo impedir que siga haciendo uso de esa información confidencial y valiosa? Si no hay ningún registro al respecto, ¿cómo podrá conocer un acreedor del titular del secreto empresarial la existencia del propio secreto?

¹³⁴⁰ Desde un punto de vista teórico, es posible que un secreto empresarial sea donado, aunque su utilidad pueda ser mínima. Nada, en principio, excluye la posibilidad de que un secreto empresarial sea objeto de una donación —aunque en el artículo 618 CC se utiliza el término «cosa», posteriormente en los artículos 634 y 635 se emplea el término «bien», lo que hace evidente que el objeto de una donación pueden ser no solo las cosas, sino también los derechos y, por tanto, los bienes inmateriales, pues «pueden serlo cualesquiera bienes que puedan ser enajenados: derechos reales o de crédito, incorpóreos, derechos sobre una herencia ya abierta, etc.» [LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 92). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* ALBALADEJO GARCÍA (1990)]—. No obstante, fuera de España, la donación de secretos empresariales no es algo tan poco usual, sobre todo en Estados Unidos, donde la donación de secretos empresariales como actividad altruista a las ONG es habitual —en gran cantidad de ocasiones, relacionados con productos que no se van a explotar por no dar una suficiente rentabilidad—. No hay que perder de vista que las organizaciones benéficas, tanto en España como en Estados Unidos, pueden ser titulares de un secreto empresarial. En el país norteamericano, entre otros casos que lo evidencian, *vid.* *JCorps Int'l, Inc. v. Charles & Lynn Schusterman Family Found*, No. 20-CV-35-GKF-SH (N. D. Okla. Jun. 9, 2021).

Por otro lado, también es técnicamente viable que se dé una permuta de un secreto empresarial, pues, aunque en el artículo 1538 CC se afirma que el objeto del contrato es una «cosa», se ha entendido que puede serlo cualquier bien, material o inmaterial, e incluso cualquier derecho sobre los bienes, pues, en definitiva, con independencia de que el artículo haga

ellos¹³⁴¹. Además de estos negocios jurídicos, no se puede perder de vista por su importancia práctica, aunque no nos detengamos tampoco en él por exceder de nuestro objeto de estudio, la aportación de un secreto empresarial a una sociedad para que constituya su capital, ya sea en su constitución, ya sea en una ampliación de capital¹³⁴².

Junto a los negocios ya señalados, sería posible que se diera una transmisión limitada, en la que no se transmite la titularidad del secreto empresarial, pero sí que se transmite alguna de las facultades que lo integran, como pudiera ser un contrato de arrendamiento del secreto¹³⁴³ y, sobre todo, un contrato de licencia del secreto empresarial, en el que incidiremos, posteriormente, por su importancia junto con la compraventa-cesión del secreto empresarial¹³⁴⁴.

referencia a las «cosas», lo que se permuta, en realidad, es el derecho sobre la cosa [sobre ello, entre otros, *vid.* LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 81) y ROGEL VIDE (2010, pp. 531 y ss.)]. Ahora bien, a pesar de que sea posiblemente el contrato más antiguo de la historia y a pesar de que en la actualidad siga teniendo una importancia considerable en el caso de la permuta financiera [*vid.* VEGA VEGA (2017, pp. 89 y ss.) y VEGA VEGA y GALÁN CORONA (2002, *passim*)], la realidad es que, en la práctica, un contrato de permuta que tenga por objeto un secreto empresarial no es habitual.

¹³⁴¹ Aprovechando la ocasión para determinar si realmente el secreto empresarial puede ser objeto de un contrato de compraventa o si lo es de uno de cesión o si son equiparables.

¹³⁴² Ya se citó en el capítulo anterior [*vid. supra* capítulo II.IV.2.1.1] la RDGRN de 4 de diciembre de 2019 (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2020) en la que se planteó la problemática de aceptar el *know-how* como aportación de capital en la constitución de una sociedad [*vid.* los comentarios sobre esta resolución de VERDERA BUSUTIL (2020, pp. 802 y ss.) y FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2020)]. En la resolución, aun siendo posterior a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, no se citó en ningún momento esta norma, aunque fuera *obiter dicta*, lo que parece demostrar una vez más el desconocimiento general de esta materia. En un mundo, como se ha repetido en reiteradas ocasiones, en el que cada vez tiene mayor importancia lo intangible, las aportaciones de secretos empresariales a la constitución de sociedades pueden terminar siendo una situación habitual —piénsese, por ejemplo, en el futuro socio que aporta la receta secreta de un cierto dulce para fabricarlo en la nueva sociedad que se constituye o en la muy habitual situación en la que un futuro socio aporta su lista de clientes mantenida en secreto—. A grandes rasgos, pues no es nuestro propósito adentrarnos en profundidad en el régimen de la aportación a sociedad, el secreto empresarial cumple los presupuestos para que sí que lo sea: tiene carácter patrimonial, se puede valorar económicamente, es susceptible de ser transmitido y puede producir ganancias. Ahora bien, la aportación, ante ausencia de cualquier regulación o consideración expresa, presenta ciertos problemas prácticos. El principal: el informe del experto cuando ello sea necesario conforme a los artículos 67 y ss. TRLSC. Ya se ha señalado en multitud de ocasiones que la valoración de un secreto empresarial es uno de los grandes retos a los que se enfrenta su titular y valorarlo a los efectos de su aportación, por ejemplo, a una sociedad anónima no es una cuestión, en absoluto, sencilla. En general, sobre las aportaciones de bienes inmateriales y, en concreto, de secretos empresariales a las sociedades, *vid.* PÉREZ TROYA (2009, pp. 1369 y ss.; 2008, pp. 252 y ss.), VIÑUELAS SANZ (2008, pp. 203 y ss.), R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (1999, *passim*), DÍAZ GÓMEZ (1997, pp. 197 y ss.), FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (1997, pp. 190-205) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 150).

¹³⁴³ *Vid.* MOLINA HERNÁNDEZ (2019, pp. 54 y 55). El autor señala que es un supuesto que puede ser habitual. Lo dudo. ¿Por qué dar en arrendamiento un secreto empresarial si se puede otorgar una licencia, contrato que sí que está pensado para ello? Quizá el único supuesto en el que se dé —o se pueda prever como posible— es integrado dentro del contrato de arrendamiento de una empresa [sobre este contrato atípico, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 719 y ss.), MORALES IMBERNÓN (2024A, pp. 3359 y ss.), MORRAL SOLDEVILLA (1993, pp. 973 y ss.) y BROSETA PONT (1968, pp. 59 y ss.)]. Pero de manera aislada no parece que el secreto empresarial pueda encajar de manera adecuada como objeto del contrato de arrendamiento «ya que no es susceptible de apropiación en sentido real y, consiguientemente, es susceptible de explotación simultánea por parte [del arrendatario y arrendador]», salvo que se estableciera un pacto expreso al respecto, exclusividad que sí que se da de manera natural en cualquier otro bien que sea objeto de un contrato de arrendamiento. *Vid.* MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 82 y 83).

¹³⁴⁴ ¿Qué sucedería si en el contrato de transmisión no se especificaran las concretas facultades del secreto empresarial que se transmitieran? La doctrina mayoritaria [*vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5785) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, p. 246)] ha entendido que se transmitirán solo los derechos de explotación, pero no la titularidad. A una conclusión similar podría llegarse en el caso de los secretos empresariales.

SU TRANSMISIÓN COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE UNA EMPRESA. Frente a estos negocios en los que la transmisión se produce de manera particular, es bastante habitual que la transmisión del secreto empresarial tenga lugar como elemento integrante de otra realidad jurídica, generalmente, de una empresa¹³⁴⁵ —ya sea en caso de que sea adquirida, ya sea en el caso de que se dé una fusión o escisión—.

Así, en el caso de que se transmitiera un secreto empresarial integrado en una empresa, será aconsejable que en la *due diligence* se estudie y analice el valor del secreto empresarial, las medidas de seguridad adoptadas —esenciales para ser calificada la información de secreto— y, en general, el plan de seguridad de la empresa antes, durante y tras la transmisión, la existencia o no de obligaciones o deberes de confidencialidad con los trabajadores y colaboradores, así como la existencia de pactos de no competencia postcontractual respecto de aquellas personas conocedoras de los secretos empresariales, sobre todo cuando ejerzan funciones directivas¹³⁴⁶.

Ahora bien, ¿cuándo el secreto empresarial se integrará en la empresa que se transmite? En caso de que no se disponga nada expresamente, varias posiciones encontramos en la doctrina y la jurisprudencia sobre este extremo:

(i) De manera general, la jurisprudencia afirma que para transmitir un derecho de propiedad intelectual es necesario que conste expresamente o que se deduzca claramente del contenido del contrato¹³⁴⁷, aunque sin pronunciarse con tal rotundidad en caso de que se trate de un bien integrante de una empresa y estemos ante una transmisión de esta última.

¹³⁴⁵ Sobre este asunto resultan instructivos y fundamentales los comentarios de GARCÍA VIDAL (2013) y LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2004A, pp. 431 y ss.). Como se sabe, nuestro ordenamiento jurídico carece de un concepto legal del término «empresa» y su naturaleza jurídica ha sido discutida. Cuando se transmite una empresa, lo que se espera es que se transmita un patrimonio, una «organización objetiva integral o global de todos los activos y pasivos y de todos los establecimientos de la Empresa/sujeto, que esta puede transmitir globalmente» [VICENT CHULIÁ (2022, p. 615)]. Es decir, se transmite un conjunto de derechos, deberes y obligaciones; una unidad orgánica que comprende tanto relaciones de hecho como de derecho que permitirán que su titular continúe realizando una actividad económica [HERNANDO CEBRIÁ (2005, p. 58)]. En cierto modo, lo idóneo es entender la empresa como si de una universalidad *sui generis* se tratase, pues la universalidad no deja de ser «un expediente técnico para dotar de un régimen unitario a una pluralidad de cosas, independientes, individuales e individualizadas, pero que se hallan en relación formando una unión meramente ideal» [BLASCO GASCÓ (2022C, p. 268)]. En definitiva, «se trata de adquirir una unidad funcional, formada por bienes, derechos, obligaciones y relaciones de hecho y de derecho que permita continuar realizando la actividad económica anterior, que pueden ser transmitidas individualmente a un tercero, pero cuya transmisión conjunta, como un todo, es lo que dota de sentido al objeto del contrato» [MURUAGA HERRERO (2024A, pp. 34 y 35)]. En general, sobre estas cuestiones, además de los autores citados, *vid.* BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 150 y ss.), GALLEGU SÁNCHEZ (2015, pp. 436 y ss.), ALONSO SOTO (2014, pp. 89 y ss.), DE LA CÁMARA ÁLVAREZ (1982, pp. 281 y ss.), GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976A, pp. 170 y ss.), BROSETA PONT (1968, pp. 59 y ss.), FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1965, pp. 7 y ss.) y LAGUNA IBÁÑEZ (1962, pp. 657 y ss.).

¹³⁴⁶ *Vid.* MINTZ (2002). Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es la posibilidad de lo que se denomina el «deber de desinversión», que puede ser impuesto por las autoridades de la competencia como consecuencia de las operaciones de concentración empresarial y que se suele centrar en la obligación de venta de marcas o patentes para evitar la adquisición de una posición de dominio en un concreto sector. Por lo general, no se suele vincular este deber con la transmisión de secretos empresariales, pero, según las circunstancias, deberá valorarse esta posibilidad, si bien la ventaja que presentan los secretos empresariales es su posible desconocimiento por parte de cualquier órgano de control de la competencia. Sobre estos posibles mecanismos, *vid.* MARCOS FERNÁNDEZ (2018, pp. 331 y ss.).

¹³⁴⁷ *Vid., v. gr.*, STS, civil, de 10 de diciembre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:7909).

(ii) Algún autor¹³⁴⁸ ha considerado que se aplicará analógicamente a todo derecho de este tipo la regulación contenida en el artículo 47.1 LM, en el que se dispone que «[l]a transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario». Posición que claramente contrasta, pues establece la regla contraria, con la anterior seguida de manera general por los tribunales.

(iii) El secreto empresarial se transmitirá en todo caso cuando se transmita una empresa por ser parte del contenido mínimo de esta¹³⁴⁹.

(iv) Se incluirán en la transmisión de la empresa todos aquellos elementos que sean necesarios e imprescindibles para continuar la actividad empresarial que llevaba a cabo la empresa que se adquiere¹³⁵⁰, pudiendo en ocasiones estar incluido un concreto secreto empresarial —piénsese, precisamente, en el contenido del artículo 1097 CC—.

La primera de las posiciones la descarto por entender que esa concreta mención expresa del derecho de propiedad intelectual solo es predicable cuando estemos ante transmisiones individuales, pero no cuando estemos ante una transmisión de la empresa y de sus elementos integrantes. La segunda, porque la falta de registro hace cuestionable que se pueda aplicar la misma regla que en el caso de las marcas. Y la tercera, porque no siempre dentro del contenido de una empresa encontraremos los secretos empresariales de los que era titular. ¿Siempre serán imprescindibles para el funcionamiento de la empresa? En ocasiones, sí; en ocasiones, no. Un secreto empresarial negativo o un secreto sin explotar no tienen por qué ser imprescindibles para la empresa que se transmite; el listado de clientes o la receta del producto que se fabrica, en cambio, sí. La heterogeneidad de supuestos que se incluyen dentro de la categoría de secretos empresariales dificulta que se pueda dar una respuesta terminante en abstracto.

¹³⁴⁸ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004A, p. 436).

¹³⁴⁹ Así se desprende de la obra de HERNANDO CEBRIÁ (2005), quien entiende que en el aviamiento de una empresa, es decir, en el «conjunto de heterogéneos valores inmateriales, que, en definitiva, constituyen lo más característico de la empresa y que dotan a la misma de un valor adicional al que alcanzarían aisladamente cada uno de los diferentes elementos que la integran» [GALLEGO SÁNCHEZ (2015, p. 442)] se incluyen los secretos empresariales (pp. 75-77). Y afirma que, para entender transmitida una empresa, como mínimo, entre otros aspectos, deberá incluirse tal aviamiento (pp. 120-123). En el mismo sentido, vid. GARCÍA VIDAL (2013). Ahora bien, ¿todo secreto empresarial constituye el aviamiento? Es dudoso. ¿Alguno puede formar parte de él? Por supuesto. La heterogeneidad del secreto empresarial complica que pueda encuadrarse de manera terminante en una concreta categoría dentro de la empresa. Ambos autores, además, diferencian según se trate de un derecho de propiedad intelectual tradicional o de un secreto empresarial, admitiendo que los primeros sí que pueden desgajarse de la empresa. Así, para justificar su postura, acuden, por ejemplo, al artículo 21 LHMPD en el que se dispone que «[t]ambién comprenderá la hipoteca, si no se estableciere otra cosa, los siguientes bienes, que se describirán en la escritura pública correspondiente: a) El nombre comercial, rótulo del establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual». O bien niegan, aunque no se lo planteen expresamente, el carácter de derecho de propiedad intelectual de los derechos sobre secretos empresariales, o bien estamos ante un renuncio involuntario. Además, a la vista de que en la actualidad se permite que una empresa sea transmitida sin sus marcas y, a la inversa, las marcas sin la empresa a la que pertenecían, cuando precisamente la marca, como signo distintivo que es, parece que sea algo indisociable —aunque no lo sea, en realidad— [sobre su transmisión autónoma, entre otros, vid. CURTO POLO (2017A) y ORTUÑO BAEZA (2000A, pp. 75 y ss.; 2000B, pp. 546 y ss.)], ¿cómo no aceptar que el secreto empresarial pueda no ser un bien que no es esencial en la empresa?

¹³⁵⁰ Vid. BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 155 y ss.).

De las cuatro posiciones, consideramos que la más acertada es la cuarta. Se debe valorar en cada caso si el secreto empresarial de la empresa resulta necesario e imprescindible. En caso de que efectivamente lo sea —v. *gr.* la lista de clientes— se deberá incluir, aunque no se haya mencionado. Pero si no lo es, no tendrá por qué incluirse en la transmisión de la empresa¹³⁵¹.

LA TRANSMISIÓN JUNTO CON UNA PATENTE. Otro supuesto habitual en el que la transmisión de un secreto empresarial también se dará es aquel en que se produce la transmisión de una solicitud de patente o de una patente, puesto que el artículo 84 LPA dispone que cuando se transmitan, salvo que exista pacto en contrario, el transmitente «está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención». Lógicamente, según las circunstancias, tales conocimientos técnicos podrían ser secretos empresariales que, por lo tanto, salvo pacto en contrario, se transmitirán de manera conjunta con la invención con la que se relacionan¹³⁵². Ahora bien, habría que tener en cuenta que si, por ejemplo, estuviéramos ante una licencia de patente, entregando también los conocimientos

¹³⁵¹ Más dudas pueden plantearse si presentamos el problema a la inversa. ¿La transmisión de un secreto empresarial puede implicar la transmisión de la empresa? Planteo el siguiente ejemplo: una empresa transmite sus secretos empresariales —por ejemplo, las recetas de unos dulces que realiza— a otra sociedad para que esta los fabrique a partir de tal momento, transmisión que provoca que la primera empresa no pueda seguir operando en el tráfico, al carecer ya de actividad. En la STSJ Madrid, social, de 7 de febrero de 2007 (ECLI:ES:TSJM:2007:909), en un asunto sobre la transmisión de una marca, pasó una situación similar. Una empresa transmite a otra sus marcas, ocupando esta segunda la misma posición que tenía la primera en el mercado, fabricando los mismos productos bajo la misma marca —con un nuevo titular—. En este caso, el tribunal entendió que, a efectos laborales, estábamos ante una sucesión de empresas y, basándose en esta resolución, algún autor [*vid.* CURTO POLO (2017A)] ha concluido que «atendiendo a las circunstancias del caso, la transmisión aislada de la marca puede constituir una transmisión de empresa». Más allá de que consideremos que es una cuestión bastante dudosa, a la vista de que la sucesión de empresas en lo laboral no tiene por qué ser equivalente a la transmisión de una empresa en el ámbito privado, ¿podría plantearse esta misma cuestión, al menos, en el ámbito de lo social respecto de un secreto empresarial? Entiendo que sí, siempre que se entienda que con la transmisión de los secretos empresariales de la primera empresa se ha producido realmente una sucesión de estas, llevando a cabo la misma actividad, ocupando su posición en el mercado, etc. Pero, como decíamos, una cosa es una sucesión en el ámbito de lo social y otra en el ámbito de lo privado.

¹³⁵² Ya se planteaba esta cuestión A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975B, pp. 69-104). En este caso estamos ante una obligación accesoria del contrato de licencia o cesión de patente [PÉREZ TROYA (2008, p. 257)] que conlleva la obligación de entregar ciertos conocimientos técnicos para poder explotarla o, como afirmaba MASSAGUER FUENTES (1989, p. 72), «es una operación jurídico-económica cuyo objetivo es la transferencia de un conjunto tecnológico complejo, integrado por diversos elementos». Por tanto, la cuestión será determinar cuáles son tales conocimientos, sean o no secretos empresariales. Y si son necesarios, deberán ser transmitidos. En concreto, sobre el artículo 84 LPA, *vid.* MARTÍN ARESTI (2015). FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADE (1984, pp. 247 y ss.) criticaron duramente el régimen que se establecía en aquel momento, idéntico al actual. El problema está en que se afirma que la justificación de este precepto está en la buena fe de las partes, pero el mismo precepto admite que se pueda pactar en contrario y que no haya una obligación de entregar los conocimientos técnicos que sean necesarios para poder explotar la patente. Si el fin de la transmisión de estas invenciones es habitualmente su explotación, la buena fe contractual obligaría a que el transmitente pusiera a disposición del adquirente todo lo necesario para poder utilizar y explotar la patente en cuestión. Al admitir el pacto en contrario, se permite la transmisión de una patente «incompleta». ¿Qué sentido tiene esta posibilidad? Está claro que protege al transmitente cuando esos conocimientos técnicos tengan un gran valor. Pero no sé hasta qué punto puede considerarse conforme a la buena fe un pacto por el que no se transmiten conocimientos técnicos necesarios para poder explotar la patente que se ha transmitido con intención, precisamente, de explotarla —aunque haya una reducción en el precio—. VICENT CHULIÁ (1990, p. 177) señalaba que «la norma no exige más que lo que constituye objeto y causa del contrato, y que se deriva del principio de buena fe en sentido objetivo, o conducta socialmente esperada».

necesarios, habrá que presuponer igualmente la existencia de una obligación o deber de secreto en el adquirente sobre tales informaciones.

Con todo, es bastante usual que la transmisión del secreto empresarial se haga de manera conjunta, ya sea integrado en otro objeto, como en el caso de la empresa, o acompañándolo, ya sea en el caso de la patente, llegándose a afirmar que «el *know-how* puede revestir carácter ancilar»¹³⁵³, pues, en definitiva, en la mayoría de los casos, el secreto empresarial desgajado del ecosistema en el que se explota puede carecer de todo valor.

TRANSMISIÓN TEMPORAL. Hay una serie de negocios jurídicos, además, en los que, aunque la titularidad del secreto empresarial no se cambia, este sí que es transmitido temporalmente. Ya hemos mencionado con anterioridad el caso de las licencias, al que volveremos posteriormente, pero, además, es habitual que los secretos empresariales formen parte del contenido del contrato de franquicia¹³⁵⁴, puesto que, *ex* artículo 2 RD 201/2010¹³⁵⁵, los secretos empresariales que sean necesarios para el negocio que se franquicia deberán ser transmitidos al franquiciado. Esta clase de contratos presentan numerosos problemas en relación con los secretos empresariales:

- (i) Porque si es obligatoria la entrega de los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la actividad en cuestión, será necesario delimitar de manera precisa cuáles son

¹³⁵³ PÉREZ SANTOS (1990, p. 190).

¹³⁵⁴ Los secretos empresariales pueden formar parte, también, de otros contratos. Así, se entiende que su «entrega» es una obligación accesoria en determinadas circunstancias en los contratos de ingeniería, que son aquellos contratos «que instrumentan jurídicamente la prestación de servicios intelectuales de elevada cualificación técnica» [VAQUERO PINTO (2024B, p. 4447)]. En estos contratos, por su elevado componente intelectual, es usual que se transmitan o se compartan derechos de propiedad intelectual, en general, y secretos empresariales, en particular [sobre este contrato, *vid.* REIG FABADO (2008, pp. 10 y ss.), SERNA MEROÑO (2002, pp. 3057-3074), MÍNGUEZ PRIETO (1999, pp. 157 y ss.) y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1985, pp. 133 y ss.)].

También puede encontrarse su transmisión en los «contratos de instalación industrial “llave en mano”», entendiéndolo por ellos «aquellos contratos en los que el contratista se obliga frente al cliente a poner a su disposición los elementos necesarios para la completa ejecución de la instalación o planta industrial, en la que se ha de entender implícita la incorporación de tecnología, hasta, al menos, su puesta en funcionamiento» [*vid.* HERNANDO CEBRIÁ (2013, pp. 1666 y ss.)].

Otro ejemplo son los contratos alimentarios, definidos, por el artículo 5 de la Ley 12/2013, como aquel contrato «en el que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada». Respecto de estos contratos en el artículo 13 de la citada Ley, que lleva por título «Secretos empresariales», se dispone expresamente en su apartado tercero que «[l]os secretos empresariales que se obtengan en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario se destinarán exclusivamente a los fines para los que le fueron facilitados, respetándose en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada».

También encontramos secretos empresariales en los contratos de investigación y desarrollo, es decir, aquellos que precisamente pueden tener por objeto el descubrimiento o desarrollo de un secreto empresarial [*vid.* BRANDI-DOHRN (2014)]. En definitiva, como indicaba en su día A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975B, p. 94), en la práctica los secretos empresariales integrarán contratos de la más diversa índole relacionados con la empresa, como son los contratos de dirección, los contratos de distribución, los contratos de asesoramiento, los contratos de servicios de venta, los contratos de consultoría o los contratos de servicios sobre las ventas.

¹³⁵⁵ *Vid.* artículo 2 RD 201/2010. En general, sobre el contrato de franquicia, *vid.* CARBAJO VASCO, DÍAZ ECHEGARAY y DÍAZ-ECHEGARAY LÓPEZ (2018, pp. 28 y ss.), MARTÍ MIRAVALLS (2009A, *passim*) y RUIZ PERIS (1991A, pp. 1445 y ss.; 1991B, *passim*).

tales conocimientos, en particular, cuando puedan ser calificados de secretos empresariales, para no transmitir más de lo que se debía¹³⁵⁶.

(ii) Porque el franquiciado tiene un deber de confidencialidad, conforme al artículo 4 RD 201/2010, «de toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador» y que se extiende a toda la duración del contrato y con posterioridad a su extinción, pero se trata de un deber genérico y que podría considerarse que no es suficiente para cumplir con las exigencias del requisito de medidas razonables para que la información sea considerada secreto empresarial¹³⁵⁷.

(iii) Y porque una vez terminado el contrato, el franquiciado no puede utilizar aquellos bienes y elementos que se le dieron en franquicia, pero, a diferencia de otros en que su utilización puede ser fácilmente controlable —v. gr. una marca—, la utilización del secreto empresarial tras la finalización del contrato puede ser más difícil de detectar¹³⁵⁸.

RECAPITULACIÓN. El secreto empresarial, como bien inmaterial, es susceptible de ser transmitido por todos los medios disponibles, de manera individual o estando integrado en otro objeto transmisible. En principio, su régimen jurídico no presenta excesivas diferencias respecto del régimen general aplicable a cualquier bien, aunque no se concretan algunas cuestiones, como el hecho de que, si desea transmitir la titularidad del secreto empresarial a otra persona, será necesario, por una cuestión de practicidad, que expresamente conste en el contrato una serie de límites a la posible utilización por parte del cedente de la información transmitida, ya que, por sus peculiaridades, podríamos entender que sigue ostentando un «derecho residual» sobre el secreto empresarial al seguir conociéndolo.

Sin esta referencia, la obligación o el deber de confidencialidad podrá nacer igualmente a través de la buena fe o de otros preceptos, como el mantenimiento en el goce pacífico de la cosa, pero será conveniente su inclusión expresa en el contrato y, sobre todo, habría sido conveniente su inclusión en el régimen general de la transmisión de secretos empresariales contemplado en la Ley de Secretos Empresariales¹³⁵⁹. Con todo, habrá que tener cuidado, en su caso, con aquellas normas que, por sus particulares circunstancias, como la inmaterialidad

¹³⁵⁶ Sobre la obligatoriedad de entregar tales conocimientos, *vid.*, v. gr., STS, civil, de 4 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1568).

¹³⁵⁷ Téngase en cuenta que los tribunales, en ocasiones, han considerado que no se cumplía el requisito de medidas razonables de seguridad cuando toda la información estaba sometida a las mismas medidas y no había un plus de protección en aquella información que supuestamente era un secreto empresarial. *Vid.*, v. gr., STS, civil, de 3 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:1794). Sobre esta sentencia, *vid.* ESTEBAN RAMOS (2024).

¹³⁵⁸ Sobre varias de estas cuestiones, *vid.* VAQUERO PINTO (2024A, pp. 4126 y ss.), DOMÍNGUEZ GARCÍA (2017), MARTÍ MIRAVALLS (2009B, pp. 14 y ss.), RUIZ-RICO RUIZ (2008, pp. 138 y ss.), HERNANDO GIMÉNEZ (2000, *in fine*), GALLEGO SÁNCHEZ (1991, pp. 145 y ss.) y GÓMEZ SEGADE (1982, pp. 171 y ss.).

¹³⁵⁹ En particular, porque si se decide incluir una cláusula en el contrato que impida la utilización del secreto empresarial, podría declararse inválida según la redacción que se le dé por ser una restricción de la competencia. En cambio, si fuera la misma Ley de Secretos Empresariales la que estableciera la prohibición de uso o comunicación del transmitente, la realidad jurídico-práctica sería más sencilla. No obstante, como ya se ha señalado, aunque en el contrato no se indicase nada al respecto, ya fuera como consecuencia de la buena fe, ya fuera como consecuencia del régimen relativo a las conductas ilícitas relacionadas con los secretos empresariales, sobre el transmitente pesará la obligación o el deber de confidencialidad respecto del secreto empresarial transmitido.

o la posibilidad de perder su carácter secreto, resulten difícilmente aplicables a la transmisión del secreto empresarial. Ahora bien, como ya se dijo, no se puede obviar que una de las singularidades del secreto empresarial es precisamente el hecho de que se puede conservar en la memoria de quien ya no es su titular o de quien ya no tiene ningún derecho sobre él. Por tanto, lo determinativo de estos negocios transmisivos no es el conocimiento del secreto empresarial, sino que su vigencia es el título para explotar lícitamente el secreto en cuestión.

1.1.3. Ausencia de requisitos formales

La Ley de Secretos Empresariales no establece ningún requisito formal para la transmisión de un secreto, aplicándose el principio de libertad de forma consagrado en los artículos 1258 y 1278 CC y siguiéndose el modelo establecido para la transmisión de marcas, donde tampoco se exige ninguna formalidad¹³⁶⁰. Esto contrasta con el régimen establecido para alguno de los otros derechos de propiedad intelectual, como es el caso de las patentes, *ex* artículo 82.2 LPA, donde se exige que los actos de transmisión *inter vivos* de patentes deben «constar por escrito para que sean válidos», es decir, se exige una forma *ad solemnitatem*¹³⁶¹. ¿Por qué no se exige la forma escrita para la transmisión de un secreto empresarial como sí que se hace en sede de patentes o de diseños industriales?¹³⁶²

En materia de patentes se ha intentado justificar la forma escrita en la importancia de la tecnología¹³⁶³ o en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica¹³⁶⁴, pero esas mismas razones podrían perfectamente ser utilizadas para justificar la forma escrita obligatoria en la transmisión de un secreto empresarial: la cada vez mayor importancia de la información como activo y la seguridad jurídica necesaria para negociar sobre un activo etéreo. En la práctica, lo más habitual es que, por la complejidad de estos contratos, conste siempre por escrito, pero nada obsta a que tenga plena validez un contrato sobre un secreto empresarial concluido oralmente. Pero ¿debería haberse previsto la obligatoriedad de la forma escrita si lo habitual es que conste por escrito, a la vista de la importancia económica de los secretos empresariales y teniendo en cuenta que se encuentran continuamente en una tensión e incertidumbre constante?

¹³⁶⁰ Sobre la transmisión de marca, *vid.* MARTÍN ARESTI (2008, pp. 759 y ss.). Aunque sí que se exige la forma escrita para que la transmisión sea eficaz frente a terceros conforme al artículo 46 LM, puesto que en su apartado tercero se exige para que puedan oponerse a tercero que consten inscritos en el Registro de Marcas, al cual solo se puede acceder si consta por escrito la transmisión. Tampoco se exige forma alguna en Alemania. Sobre la forma en los contratos que tienen por objeto secretos empresariales en este país, *vid.* STUMPF (1970, pp. 40 y ss.).

¹³⁶¹ Entre otros, *vid.* MARTÍN ARESTI (2015) y GARCÍA VIDAL (2013). Crítico con esta exigencia se ha mostrado ILLESCAS ORTIZ (1992, p. 77). Igualmente crítico se ha mostrado LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004A, p. 440), quien entiende que la exigencia de forma escrita tenía sentido cuando había un control sobre la transferencia de tecnología, pero la liberación de este sector en 1991 «abona el carácter absurdo de la exigencia de la forma *ad substantiam*».

¹³⁶² ¿Se podría aplicar esta norma analógicamente a la transmisión de secretos empresariales? No. El requisito de forma *ad solemnitatem* tiene que ser aplicado restrictivamente y, por lo tanto, solo se puede exigir en aquellos casos en que esté previsto expresamente.

¹³⁶³ ILLESCAS ORTIZ (1992, pp. 76 y 77) [a pesar de sus reparos sobre la obligatoriedad de esta medida para todos los contratos] y GÓMEZ SEGADE (1988B, *in fine*).

¹³⁶⁴ GARCÍA VIDAL (2013).

La respuesta debe ser negativa. La práctica lo aconseja¹³⁶⁵, pero, al mismo tiempo, si fuera una obligación y si la forma fuera *ad solemnitatem*, se podría terminar produciendo un efecto contraproducente, como es la lentitud del tráfico jurídico y un aletargamiento de las actividades comerciales. Por las particulares circunstancias del secreto empresarial —porque, en definitiva, es secreta la información y porque ni siquiera puede saberse con seguridad quién es el titular del secreto empresarial—, podemos encontrar situaciones en las que a las partes no les interese dejar constancia por escrito de su transmisión, de que una ha adquirido el secreto empresarial que pertenecía a la otra o de que se ha licenciado¹³⁶⁶. En este caso, la libertad de forma permite, por la intangibilidad y delicadeza de los secretos empresariales, que sean los titulares y los nuevos adquirentes los que decidan si prefieren la forma escrita y la seguridad jurídica que ella aporta o si prefieren la más insegura forma verbal, pero que, al mismo tiempo, rodea la transacción de un cierto secretismo que puede favorecer la continuidad del propio secreto.

1.2. La constitución de derechos sobre el secreto empresarial¹³⁶⁷

REGLA GENERAL. La condición de bien inmaterial del secreto empresarial implica que nos cuestionemos si es posible constituir sobre él otros derechos. En sede de patentes, el artículo 82.1 LPA lo reconoce expresamente cuando afirma que la patente —o su solicitud— puede ser objeto «de otros derechos reales» y la misma previsión se recoge, respecto de las marcas, en el artículo 46.2 LM¹³⁶⁸. La Ley de Secretos Empresariales guarda silencio al respecto. A pesar de que la norma reguladora de los secretos empresariales no lo disponga expresamente, no veo ningún inconveniente en que se admita, al menos, teóricamente y en abstracto, que sobre el derecho que se tiene sobre un secreto empresarial se puedan constituir otros derechos. ¿Cuáles serían? En la doctrina, la discusión se ha centrado en tres, aunque sin alcanzar unanimidad al respecto: el derecho de usufructo¹³⁶⁹, la prenda con desplazamiento¹³⁷⁰ y la hipoteca mobiliaria¹³⁷¹.

EL USUFRUCTO. La admisión de un usufructo sobre un secreto empresarial no presenta excesivas dudas, no solo porque el artículo 467 CC utilice, aunque fuera pensando en otras situaciones, para definir este derecho la expresión «disfrutar los bienes ajenos» y el secreto empresarial sea un bien inmaterial, sino porque el artículo 469 CC reconoce expresamente la

¹³⁶⁵ Ya lo destacaba en su día A. TROLLER (1971, pp. 850 y ss.). Y, más recientemente, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5826) y GROß (2020, § 7-8).

¹³⁶⁶ Vid. sobre ello GROß (2020, § 6).

¹³⁶⁷ En este punto, seguimos a aquellos autores [entre otros, GÓMEZ SEGADÉ (1988B; 1987)] que incluyen el estudio de la constitución de derechos dentro de la transmisibilidad, aunque tratándolos como un subgrupo independiente. Es cierto que los contratos traslativos son diferentes de los constitutivos, modificativos o extintivos de derechos sobre el secreto empresarial, pero por una cuestión sistemática los tratamos conjuntamente en este epígrafe en lugar de separadamente, como sí hacen otros autores [vid., v. gr., MASSAGUER FUENTES (1995, pp. 1166 y ss.)].

¹³⁶⁸ No han faltado autores que en su momento —cuando no se había promulgado la Ley de Secretos Empresariales— apuntaron la aplicación analógica de este artículo a los secretos empresariales. Vid., v. gr., PÉREZ SANTOS (1990, p. 190).

¹³⁶⁹ COSTAS COMESAÑA (2021, p. 83), MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 55) y Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN y GULLÓN BALLESTEROS (2012, p. 28), aunque estos últimos de manera genérica respecto de los bienes inmateriales.

¹³⁷⁰ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 83 y 84).

¹³⁷¹ A favor, vid. MOLINA HERNÁNDEZ (2019, pp. 56 y 57). En contra, vid. COSTAS COMESAÑA (2021, p. 84).

posibilidad de constituir un derecho de usufructo «sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible». Y el derecho que se tiene sobre un secreto empresarial ni es personalísimo, ni es intransmisible, pudiendo proporcionar disfrute o utilidad al usufructuario¹³⁷². Ahora bien, el problema lo encontramos en que, ante la ausencia de cualquier norma específica, se debería aplicar supletoriamente el régimen general del Código Civil:

(i) El propio artículo 467 CC dispone que el usufructuario tiene la obligación de conservar la forma y sustancia del bien. ¿Cómo se puede aplicar este precepto a un bien que está sometido constantemente a incertidumbres en cuanto a su propia existencia y mantenimiento? Es más, si se da el secreto empresarial en usufructo, ¿la obligación y elemento definitorio del secreto empresarial de establecer medidas razonables de seguridad pasa a ser una obligación del usufructuario? Problemas que también se pueden plantear respecto de los artículos 481 y 482 CC, a la vista de que el secreto empresarial puede deteriorarse por el uso y, en ocasiones, puede consumirse por el uso; es un bien inmaterial llamado a desaparecer —o potencialmente lo está— desde el momento mismo en que entra en el tráfico comercial. ¿Las obligaciones relativas a la restitución del bien entregado en usufructo que se establecen en estos dos últimos preceptos se aplican sin ningún tipo de adaptación a los secretos empresariales?

(ii) El artículo 480 CC dispone que el usufructuario podrá arrendar el bien usufructuado «y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito». ¿Es compatible esa facultad con la de la conservación de la forma y la sustancia del secreto empresarial? Cada vez que una nueva persona es conocedora de la información que constituye el secreto, más difícil será armar su protección. El artículo 498 CC prevé que, en caso de que se enajene o se arriende el usufructo, el primer usufructuario «será responsable del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya». Puesto que el mero hecho de cambiar el usufructuario, aunque el segundo actuase diligentemente, implica previsiblemente un aumento del riesgo de que el secreto empresarial sea descubierto, ¿debe el primer usufructuario responder de los daños que se puedan haber causado?

(iii) El artículo 489 CC establece que el nudo propietario podrá enajenar el bien usufructuado, «pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario». A la vista de las características singulares de un secreto empresarial —el «nudo propietario» lo sigue conociendo—, ¿debe entenderse implícito un deber de abstención del nudo titular del secreto empresarial?

(iv) Extinguido el usufructo y devuelto el secreto empresarial a su titular, conforme al artículo 522 CC, ¿de qué modo se puede garantizar que el usufructuario no vuelva a

¹³⁷² Así, se ha reconocido también respecto del usufructo sobre los derechos tradicionales de propiedad intelectual, *vid.* DE VERDA Y BEAMONTE (2023, p. 579), RIVERO HERNÁNDEZ (2020), BOTANA AGRA (2017B, p. 191), SANCHO RODRÍGUEZ (2017, p. 754), GARBAYO BLANCH (2017, p. 278), CLEMENTE MEORO (2013, pp. 3818 y 3819), PÉREZ TROYA (2008, p. 255), G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (1997, pp. 200 y ss.) y PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS (1985).

utilizar el secreto empresarial o que lo revele? En el Código Civil no se previó nada al respecto porque no se pensó que se fuera a aplicar a un secreto empresarial. Quizá podamos pensar en una obligación fundada en la buena fe, quizá en una interpretación amplia de la expresión del Código Civil «entregará al propietario la cosa usufructuada» o, quizá, en la regulación que de la violación se contiene en la Ley de Secretos Empresariales. Pero, sin duda alguna, será conveniente, por la seguridad de las partes, la inclusión de una cláusula expresa de confidencialidad.

Cuestión distinta es cuál es la utilidad práctica de constituir un derecho de usufructo sobre un secreto empresarial o, como se afirmó en su momento por parte de la doctrina, «quien hiciera un contrato de usufructo de *know-how*, estaría dando vida a una creación jurídica digna de elogio»¹³⁷³. La posibilidad existe. La probabilidad de que se dé, quizá, ya no tanto¹³⁷⁴.

EL DERECHO DE PRENDA. La doctrina que ha estudiado esta cuestión ha admitido la prenda con desplazamiento sobre un secreto empresarial siempre que el secreto «esté incorporado indeleblemente a un soporte físico», pero no una prenda sin desplazamiento —ni una hipoteca mobiliaria— por considerar que el secreto empresarial «no se protege con un derecho de exclusiva»¹³⁷⁵. Esta posición parte de una concepción errónea. Lo que se dará en prenda no es un secreto empresarial, sino un bien que contiene un secreto empresarial, pero ese secreto empresarial podrá seguir estando «en otros lugares», dada su ubicuidad¹³⁷⁶. Del mismo modo que si doy en prenda un libro, no estoy constituyéndolo sobre los derechos de autor; si doy en prenda un objeto que contiene un secreto, no estoy constituyéndolo sobre tal información.

Cuestión distinta es que la presencia del secreto empresarial tenga un reflejo en la valoración del derecho de prenda, pero no se constituye el derecho de prenda con desplazamiento sobre el secreto empresarial porque este no se puede poseer en los términos que exige el Código Civil, por ejemplo, para el derecho de prenda¹³⁷⁷. Sobre todo, los autores que defienden la

¹³⁷³ PÉREZ SANTOS (1990, p. 192).

¹³⁷⁴ Quizá el supuesto más habitual de un usufructo sobre un secreto empresarial se dé en el marco de la sucesión mortis causa a través de la legítima del cónyuge viudo, a quien, en principio, si hubiera descendientes, le corresponde el usufructo del tercio destinado a mejora; si no hubiera descendientes, pero sí ascendientes, el usufructo de la mitad de la herencia; y si no hubiera tampoco ascendientes, pero sí herederos, el usufructo de dos tercios de la herencia. Porciones en las que perfectamente puede haber un secreto empresarial sobre el que el cónyuge viudo solo ostentará un derecho de usufructo. Por no mencionar el caso de la cautela *socini*, que igualmente podría dar como resultado un usufructo sobre la totalidad de la herencia, incluyéndose los secretos empresariales existentes, mecanismo que es utilizado usualmente en relación con las empresas familiares. *Vid.*, v. *gr.*, ARGELICH COMELLES (2020), GALLEGU DOMÍNGUEZ (2020, pp. 33 y ss.; 2016, pp. 497 y ss.) y SERRANO DE NICOLÁS (2011, pp. 71 y ss.) [aunque centrado este último en el ordenamiento jurídico catalán].

¹³⁷⁵ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 83 y 84) y PÉREZ SANTOS (1990, p. 192).

¹³⁷⁶ Es cierto que se puede evitar esa ubicuidad. Piénsese, por ejemplo, en un algoritmo complejísimo y que no se puede memorizar que se encuentra almacenado en un disco duro físico. Solo tiene existencia en él; si se diera en prenda ese disco duro, también se daría el secreto empresarial. Pero es un asunto de laboratorio.

¹³⁷⁷ No sobre los secretos empresariales, pero sí sobre los tradicionales derechos de propiedad intelectual, la mayoría de la doctrina se posiciona en contra de admitir la prenda con desplazamiento sobre la propiedad intelectual. Entre otros, *vid.* GÓRRIZ LÓPEZ (2010, p. 275), GUILARTE ZAPATERO (1990) y PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS (1985). En cambio, MASSAGUER FUENTES (1995, p. 1169) sí que ha admitido un derecho de prenda con desplazamiento sobre un derecho de marca a través de la equiparación —o ficción— entre la inscripción del derecho en el registro de marcas y la transmisión

posibilidad de dar en prenda un secreto empresarial, como se ha visto, solo lo reconocen cuando el secreto empresarial está vinculado indeleblemente a un soporte físico. Esa construcción argumentativa implica no aceptar la constitución del derecho de prenda sobre el secreto empresarial en sí mismo considerado, sino sobre el objeto al que se une de manera permanente, cuando esto sea posible.

En cuanto a la fundamentación utilizada —que no es un derecho de exclusiva— para negar la prenda sin desplazamiento, no es del todo correcta jurídicamente, aunque la conclusión sí que la compartamos. El artículo 55 LHMPD dispone que «[n]o podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes expresados en el artículo doce» de esa misma ley, entre los que se incluye «[l]a propiedad intelectual y la industrial». No se puede constituir porque expresamente lo niega la Ley, no porque la exclusiva que otorga no sea «total».

Con todo, entiendo que sobre el secreto empresarial no se puede constituir un derecho de prenda, ni con desplazamiento, ni sin él¹³⁷⁸. Más allá de esta cuestión, la posibilidad remota de pignorar un secreto resulta contraproducente y hasta cierto punto carente de toda utilidad, puesto que si se admitiera, el titular del secreto no podrá utilizarlo mientras se encuentre pignorado y sin entrar a valorar quién sería el titular del secreto durante dicho lapso o la posibilidad de que perdiese su carácter secreto durante dicho tiempo y, por lo tanto, su valor.

LA HIPOTECA MOBILIARIA. Cuestión de más compleja solución es la posibilidad de constituir una hipoteca mobiliaria sobre un secreto empresarial. El artículo 45.3 LHMPD dispone que «[n]o son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados», mientras que su artículo 47 establece que en la escritura de hipoteca deberá constar, entre otros datos, la «[f]echa y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial». Entonces, ¿sobre un secreto empresarial se puede constituir una hipoteca mobiliaria?

de la posesión. Si admitimos esa equiparación, por tanto, sobre todo derecho registrable se podría constituir una prenda con desplazamiento, situación que parece dudosa y, sobre todo, con escasa utilidad práctica porque la prenda con desplazamiento implicaría la imposibilidad de utilizar el derecho así dado, pues, como indica CURTO POLO (2017B), la razón por la que se creó y reguló la hipoteca mobiliaria sobre la propiedad intelectual fue «permitir al deudor continuar la explotación de su industria, comercio o explotación agraria y no incrementar, mediante el traspaso posesorio de tales bienes, el riesgo de impago del crédito».

¹³⁷⁸ En cambio, en el ordenamiento jurídico austriaco, el § 448 del Código Civil austriaco dispone que «[c]ualquier bien que esté en circulación puede servir como garantía» lo que ha llevado a parte de su doctrina [*vid.*, v. *gr.*, HOFMARCHER (2020, p. 78)] a defender que el secreto empresarial puede ser dado en prenda, pues consideran que lo determinante para su admisión es que el objeto del derecho sea realizable. No obstante, a pesar de tal admisión, reconocen que es más bien una admisión teórica que práctica, pues para constituir el derecho de prenda es necesario pignorar el objeto, es decir, entregarlo, y esa entrega en el caso del secreto empresarial puede ser complicada. En tal caso, el ordenamiento jurídico austriaco admite una figura similar a nuestra prenda sin desplazamiento, siempre que existan signos visibles que permitan que todo el mundo conociera la existencia de la prenda, ex § 452 de su Código Civil. ¿Y cómo se van a poder observar tales signos en el caso de los secretos empresariales? La posición del ordenamiento austriaco contrasta con la del alemán, donde no se reconoce la posibilidad de una prenda sin desplazamiento —y tampoco una hipoteca inmobiliaria—, planteándose la doctrina la inconveniencia de su régimen de garantías, en general, y sobre los secretos empresariales, en particular. Sobre el régimen alemán, en particular sobre los secretos empresariales, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1, 17-19); y, en general, sobre la problemática existente, *vid.* RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2017, pp. 63 y ss.) y MACÍA MORILLO (2013, *passim*).

Una parte de la doctrina lo niega porque entiende que solo se pueden constituir hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad intelectual que sean registrables, entre otras razones, por el principio de especialidad¹³⁷⁹. Otra parte lo niega porque considera que solo se puede constituir sobre derechos de exclusiva y el secreto empresarial no lo es en puridad¹³⁸⁰. Y lo cierto es que la mayoría de la doctrina, aunque sin referirse específicamente al secreto empresarial, defiende que la hipoteca mobiliaria debe recaer sobre derechos de propiedad intelectual que estén registrados¹³⁸¹. Ahora bien, en mi opinión, la norma no es tan clara al respecto, a pesar de esta unanimidad.

El artículo 47 LHMPD exige que en la escritura de la hipoteca mobiliaria conste la «[f]echa y número de inscripción, renovación o rehabilitación o prórroga en el Registro especial» del bien o derecho que se hipoteca, pero, al mismo tiempo, en el artículo 45.1 y 3 LHMPD se afirma que

«1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora. [...] 3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual».

(I) Lo primero que cabe destacar es que no se establece en ningún momento que no sean hipotecables los derechos no registrables, sino que, para constituir la hipoteca sobre aquellos que sí que lo sean, será necesario que estén inscritos. No faltan autores¹³⁸², aunque sean los menos, que sí que entienden que sería hipotecable el secreto empresarial porque la mención del artículo 47 debe limitarse solamente a los derechos de propiedad intelectual que sean registrables y, como el secreto empresarial no lo es, no puede exigírsele que en la escritura de constitución aparezca tal extremo.

En su momento se afirmó que «solo serán hipotecables las modalidades admitidas por las leyes de propiedad intelectual e industrial, ya que en ellas rige el principio de tipicidad, de *numerus clausus*» y «solo serán hipotecables estas modalidades en cuanto estén inscritas en el registro correspondiente, ya que la inscripción es presupuesto para la protección jurídica en régimen de exclusiva»¹³⁸³. El problema de esta argumentación es que parte de una realidad jurídica en la que no se contemplaban legalmente derechos subjetivos sobre los secretos empresariales y en la que todos los derechos de propiedad intelectual exigían constar en un registro público para que fueran tutelados por el ordenamiento jurídico.

¹³⁷⁹ JIMÉNEZ GÓMEZ (2022, pp. 23-25), CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y M. J. MARÍN LÓPEZ (2015), PÉREZ SANTOS (1990, p. 192) y GÓMEZ-ACEBO SANTOS (1961, p. 193).

¹³⁸⁰ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 83 y 84).

¹³⁸¹ *Vid.*, v. *gr.*, DOMÍNGUEZ LUELMO (2006, pp. 100 y ss.).

¹³⁸² *Vid.*, v. *gr.*, GIRONA DOMINGO (2022A, pp. 660 y 661) y MOLINA HERNÁNDEZ (2019, pp. 56 y 57).

¹³⁸³ GÓMEZ-ACEBO SANTOS (1961, p. 193).

La situación actual, con la entrada de la regulación de los secretos empresariales, ha cambiado copernicanamente los términos de la ecuación, al encontrar positivizado un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial sin necesidad de registro alguno y, aunque se puedan poner reparos a esta situación desde el punto de vista ontológico, funcionalmente así se ha establecido.

La conclusión de que debían estar registrados estos derechos para ser hipotecables no partía de un análisis completo y circunstanciado de la propia norma, sino que se extraía de la regulación de los diversos derechos de propiedad intelectual¹³⁸⁴. Como no había ninguno que otorgase protección sin estar registrado, no podía constituirse una hipoteca mobiliaria sobre aquellos derechos porque no existían jurídicamente, sin perjuicio de que la inscripción no fuera constitutiva. Con la entrada en vigor de la normativa sobre secretos empresariales, esto cambia y, por lo tanto, debe modificarse, también, la interpretación que se venía realizando de la hipotecabilidad de los derechos de propiedad intelectual.

(II) En segundo lugar, es cierto que en la Ley de Secretos Empresariales no se establece nada sobre la posible hipotecabilidad del secreto empresarial, pero la ausencia de mención expresa no debe significar inmediatamente su exclusión, sobre todo si entendemos que el derecho que se tiene sobre un secreto empresarial es un derecho de propiedad, patrimonial y transmisible.

Un ejemplo particularmente idóneo lo encontramos en el caso de los fabricantes de bases de datos, conforme a los artículos 133 y ss. TRLPI. No se establece nada en la norma sobre esta cuestión, pero la doctrina ha considerado que, dada su proximidad a los restantes derechos de propiedad intelectual, puede ser objeto de garantías mobiliarias y, en particular, de la hipoteca mobiliaria, entre otras razones porque se trata de un «derecho económico [...] que puede] transferirse, cederse o ser objeto de licencia contractual»¹³⁸⁵.

Una argumentación que bien podría sostenerse respecto de los secretos empresariales.

¹³⁸⁴ GÓMEZ-ACEBO SANTOS (1961, p. 187) señalaba que «la inscripción es *condictio iuris* para la exclusividad del derecho, para que el derecho pueda tener eficacia *erga omnes*». Y, en el mismo sentido, CURTO POLO (2017B) afirma, respecto de los secretos empresariales, que, a pesar de «su carácter transmisible, no podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria en la medida en que su inscripción en un registro público determinaría su desaparición» [aunque esto no sea del todo correcto, pues podría plantearse la existencia de un registro confidencial con un régimen similar al que se establece para las patentes secretas, respecto de las que nadie niega la posibilidad de que se constituya sobre ellas una hipoteca mobiliaria. Sobre ellas y su relación con los secretos empresariales, *vid.* MARTÍNEZ ATIENZA (2020, *passim*)], si bien no reconoce la posibilidad de que los secretos empresariales sean auténticos derechos subjetivos. Quizá, por la concepción de que todos los derechos de propiedad intelectual eran registrables, algunos autores como VALLET DE GOYTISOLO (1955, pp. 1245 y 1246), al estudiar la hipoteca mobiliaria sobre ellos, ni se plantean la posibilidad de que los derechos puedan estar o no registrados, porque tales derechos, en aquel entonces, solo se concebían a través de su registro. En un sentido coincidente, GARCÍA-PITA Y LASTRES (1996, p. 302) afirma que «[l]os derechos de propiedad intelectual e industrial surgen con la creación de la invención o de la obra, de modo que el inventor o el autor adquieren el derecho a explotar la invención o la obra, o a hacer uso del signo distintivo, por el simple hecho de la creación o descubrimiento de los mismos [...]». Pero el derecho de exclusiva, el *ius excluendi* que le permite impedir que otros puedan efectuar esas mismas actividades de explotación económica, de reproducción, etc., únicamente se adquiere por la inscripción registral, respectivamente en los correspondientes registros de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, y es entonces cuando cabe la hipoteca».

¹³⁸⁵ CURTO POLO (2017B). Tampoco se establece expresamente sobre los modelos de utilidad la posibilidad de constituir una hipoteca, y la doctrina ha considerado que sí que serían hipotecables [*vid.*, *v. gr.*, CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y M. J. MARÍN LÓPEZ (2015)], aunque en este caso es cierto que la regulación de los modelos de utilidad sí que remite a la legislación de las patentes que incluye tal posibilidad.

(III) Ahora bien, hay un tercer argumento más para admitir la hipotecabilidad del secreto empresarial: que se puede hipotecar de manera indirecta a través de la hipoteca del establecimiento mercantil. El artículo 21 LHMPD dispone, respecto de esta clase de hipoteca, que comprenderá también, salvo que se estableciera otra cosa en la escritura, «[e]l nombre comercial, rótulo del establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual», exigiendo únicamente para que se incluyan que se trate de derechos que sean titularidad del dueño del establecimiento; que si se hubieran adquirido, el precio de adquisición esté satisfecho; «y que se hallen destinados de modo permanente a satisfacer las necesidades de la explotación mercantil o industrial»¹³⁸⁶. Requisitos, todos ellos, que pueden ser cumplidos por el secreto empresarial y que, por lo tanto, implican que los secretos empresariales podrían ser incluidos dentro de la extensión natural de la hipoteca sobre establecimiento mercantil.

PRINCIPAL INCONVENIENTE DE SU ADMISIÓN. Ahora bien, aunque lo admitamos teóricamente, hay una cuestión de mayor importancia práctica: cómo identificar el secreto empresarial. Es decir, cómo demarcarlo correctamente para que se pueda constituir sobre él una hipoteca mobiliaria, pues, para constituirla, se requiere que el bien sea perfectamente individualizable¹³⁸⁷. Ese sí que es el auténtico problema, obstáculo e impedimento respecto de la constitución de esta garantía sobre un secreto empresarial. Si este se caracteriza por su carácter etéreo, sujetándose a una definición plagada de imprecisiones, puede resultar realmente complicado delimitarlo a estos efectos y, sobre todo, sin que se tenga ninguna certeza sobre quién es realmente su titular.

Al mismo tiempo, incumplida la obligación garantizada, ¿cómo se podrá asegurar la realización de un secreto empresarial si su anterior titular sigue conociéndolo? ¿Debería entenderse que, una vez ejecutada la garantía, sobre el antiguo titular pesa una obligación de abstención de utilización o revelación de la información que constituía el secreto empresarial?

En definitiva, las propias características del secreto empresarial son las que, en su caso, impiden —y explican— que un secreto empresarial, aunque teóricamente se pueda hipotecar, en la práctica su hipotecabilidad sea imposible —por el momento—¹³⁸⁸.

¹³⁸⁶ Los autores que han estudiado la cuestión no se plantean ningún otro requisito. Vid. MARTÍ MIRAVALLS (2017), CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y M. J. MARÍN LÓPEZ (2015), GARCÍA-PITA Y LASTRES (1996, pp. 272 y 273) y GÓMEZ-ACEBO SANTOS (1955, pp. 137-139). Es más. Admiten que tales derechos podrán no ser descritos conforme al artículo 21 LHMPD, en cuyo caso la «descripción genérica por la cual se convenga que la hipoteca de establecimiento se extiende en abstracto a los bienes especificados en el artículo 21 LHMPD determinará que los bienes sólo estarán determinados en función del *status loci*, es decir, el establecimiento al que sirven».

¹³⁸⁷ GARCÍA-PITA Y LASTRES (1996, p. 240) y CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE (1984, p. 663).

¹³⁸⁸ Entiendo, aunque no lo tratemos específicamente, que también se podría establecer un pacto anticrético sobre el secreto empresarial, incluso sobre el secreto empresarial hipotecado conforme al artículo 49 LHMPD. Este pacto ha sido admitido, en general, sobre los diversos derechos de propiedad intelectual. Entre otros, vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007, pp. 788 y ss.) y PAU PEDRÓN (1997, pp. 1760 y 1761). Con todo, no se puede obviar que la famosa receta de la *Coca-Cola* no se puso por escrito hasta el año 1919, a pesar de haber sido creada en 1886, con el objetivo de depositarla en un banco como garantía de un préstamo, pues en tal año «Ernest Woodruff y un grupo de inversores compraron la empresa a Candler y su familia. Para financiar la compra, Woodruff concertó un préstamo, utilizando la fórmula secreta

RECAPITULACIÓN. Con todo, admitida la transmisibilidad del secreto empresarial y reconociendo su naturaleza como bien inmaterial, aunque no se establezca expresamente, sobre él se pueden constituir derechos reales de diversa índole. Esta admisión no es pacífica en la práctica, pues, ante la ausencia de un régimen específico, se ha de acudir, supletoriamente, a normas que no estaban pensadas para los secretos empresariales y ello implica que surjan fricciones que requieren ser estudiadas con detenimiento. Pero de lo que no nos cabe duda es de que los secretos empresariales, como bienes inmateriales que están presentes en el comercio, cada vez tienen una mayor importancia patrimonial y, por lo tanto, no es que sea conveniente replantearse estos derechos, sino que es necesario replantearlos, para poder dar respuestas a los requerimientos que surgen de la era de la información en la que estamos inmersos.

El papel de los secretos empresariales en el mercado es cada vez mayor —pues no se debe olvidar que, aunque se aproxime en su configuración jurídica a un derecho de propiedad intelectual, su origen y razón de ser se encuentran en la competencia y en el mercado—, pero los perfiles propios de los secretos empresariales dificultan enormemente que se pueda aplicar la teoría general y configuración jurídica de los diversos derechos reales sobre cosa ajena, a pesar de que se puedan constituir sobre ellos, al menos teóricamente, y a pesar de que la práctica paulatinamente irá exigiendo su constitución.

1.3. Régimen de responsabilidad del transmitente¹³⁸⁹

EL ARTÍCULO 7 LSE. El artículo 7 LSE, último precepto del capítulo de la Ley de Secretos Empresariales dedicado a la titularidad y transmisibilidad de estos bienes, dispone que

«[q]uien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe».

Se trata de un precepto inspirado en el artículo 85 LPA, aunque con menor extensión y contenido y con omisiones que plantean dudas acerca del régimen jurídico concreto que se aplicará. Se trata de un precepto simple, pero que da paso a una situación compleja, como es el régimen de responsabilidad del *non domino* del secreto empresarial en caso de que lo transmita a título oneroso u otorgue una licencia sobre él, sin ser su titular o sin tener las facultades para ello; es decir, se trata de una responsabilidad por «la legitimidad y suficiencia de la posición jurídica» del transmitente cuando celebra el negocio jurídico en cuestión¹³⁹⁰, lo

como garantía. Le pidió al hijo de Candler que escribiera la fórmula y colocó el papel en una bóveda en el Guaranty Bank de Nueva York hasta que se devolvió el préstamo en 1925»: <https://www.coca-colacompany.com/about-us/history/coca-cola-formula-is-at-the-world-of-coca-cola>.

¹³⁸⁹ Aunque posteriormente volvamos a esta cuestión al tratar el régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia del secreto empresarial, entiendo que, por su carácter general, tal y como se deriva del propio articulado de la Ley de Secretos Empresariales, resulta conveniente tratarlo en este momento. Sin perjuicio de que posteriormente se trate junto con el saneamiento por vicios ocultos y la posible exigencia de responsabilidad en caso de que el secreto empresarial no exista.

¹³⁹⁰ MARTÍN ARESTI (2015). O como señala MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 70), estamos ante un precepto «en virtud del cual, se presume la responsabilidad del licenciante o transmitente que, otorgando una licencia del secreto empresarial, en

que no deja de ser un reconocimiento expreso del régimen del saneamiento por evicción para el caso de las transmisiones o licencias de secretos empresariales¹³⁹¹.

El precepto, en realidad, recoge dos supuestos distintos. Por un lado, la responsabilidad del transmitente o del licenciante por carecer de la titularidad del secreto empresarial que se transmite o licencia. Y, por otro lado, la responsabilidad de tales sujetos por carecer de las facultades necesarias para celebrar el negocio jurídico en cuestión¹³⁹².

Ahora bien, es un régimen «ampliado» del saneamiento por evicción del Código Civil. No se trata tan solo de mantener en el goce pacífico del bien transmitido o licenciado, sino que, como se acaba de señalar, es, también, un régimen de responsabilidad por la titularidad del secreto empresarial. No solo se debe garantizar que el adquirente o licenciataria no será perturbado, sino que garantiza «la titularidad y facultades de disposición del transmitente o licenciante»¹³⁹³. Esta regulación plantea, si en el caso de la transmisión de un secreto empresarial, a diferencia de lo que ocurre con el régimen general de la transmisión de otros bienes, existe una obligación de transmitir su titularidad, puesto que, si está obligado el transmitente a garantizar la titularidad, ¿implica ello que esté obligado a transmitírsela?

CUESTIONES NO RESUELTAS. Ahora bien, la regulación contenida en el artículo 7 LSE, como ya se ha indicado, es escueta y deja varias cuestiones sin resolver.

(i) ¿Qué régimen se aplicará para lo no previsto? Ya se adelantó la respuesta al inicio de este epígrafe: se aplicará supletoriamente el régimen previsto en el Código Civil y, análogamente, el régimen de las patentes, por su proximidad y, hasta cierto punto,

aras de una posición jurídica que no ostenta, genera un hecho lesivo para el licenciataria, quien pierde total o parcialmente el derecho adquirido». Aunque en realidad debería extenderse esta consideración no solo al que otorga una licencia, sino al que directamente transmite el secreto empresarial.

¹³⁹¹ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5835). Aunque no se hubiera previsto expresamente, el régimen del saneamiento por evicción se aplicaría igualmente, puesto que esta concreta responsabilidad se da en cualquier negocio jurídico que consista en la transmisión, a cambio de un precio, del derecho de disfrute sobre un bien —incluso podríamos plantearnos que el artículo 7 LSE contempla solo una particularidad en el régimen del incumplimiento—. *Vid.*, v. *gr.*, BELTRÁN DE HEREDIA Y ONÍS (1964, pp. 373 y ss.). Con todo, el régimen de saneamiento en un contrato y otro es distinto. Habrá que tener en cuenta en su caso que, en sede de arrendamiento, el artículo 1560 CC dispone que «[e]l arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador. No existe perturbación de hecho cuando el tercero, ya sea la Administración, ya un particular, ha obrado en virtud de un derecho que le corresponde». En estos casos, el licenciataria estará protegido simplemente por su posición como «poseedor» del secreto empresarial [MASSAGUER FUENTES (1989, p. 178)], aunque no deje de ser complicado extender la tutela posesoria al «poseedor» de un secreto empresarial.

¹³⁹² Esta situación puede darse tanto a través de la demanda de un tercero reivindicando la titularidad del secreto empresarial o la falta de facultades de quien lo transmitió como a través de lo que se conoce como evicción inversa, es decir, aquel caso en el que el adquirente o licenciataria del secreto empresarial ejerce acciones de defensa del secreto empresarial frente a las actuaciones perturbadoras de otro sujeto —en general, por considerar que son actos de violación del secreto— y el adquirente o licenciataria termina siendo vencido en juicio por el otro sujeto. Sobre esta concreta clase de evicción, *vid.* RODRÍGUEZ MORATA (2013); y, en concreto, respecto de derechos de propiedad industrial, aunque centrado en la patente, *vid.* MARTÍN ARESTI (1997, pp. 145 y ss.).

¹³⁹³ LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2004A, p. 437).

identidad de razón¹³⁹⁴. Ahora bien, en este caso, el régimen de la Ley de Patentes sobre esta cuestión tampoco es completo.

Por tanto, en el caso del contrato de cesión de secretos empresariales, deberá acudir al régimen del saneamiento por evicción de la compraventa, es decir, a los artículos 1475 y ss. CC¹³⁹⁵.

En cambio, en el caso del contrato de licencia, deberá acudir a la regulación del contrato de arrendamiento. Así, nos encontramos con dos posibilidades distintas¹³⁹⁶. Por un lado, sería posible acudir al régimen de saneamiento del arrendamiento que, *ex* artículo 1553 CC, es el mismo régimen que el de la compraventa, al cual se remite expresamente, siempre que las circunstancias del contrato lo permitan¹³⁹⁷. Pero, por otro lado, sería posible acudir a la responsabilidad por incumplimiento conforme a los artículos 1554.3º y 1556 CC, que obligan a mantener al arrendatario —licenciatario— en el goce pacífico del objeto arrendado —secreto empresarial—. En el primero de los preceptos citados se establece que «[e]l arrendador está obligado: [...] A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato» y en el segundo se dispone que, si el arrendador no cumpliera, entre otras, tal obligación, el arrendatario podrá «pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o solo esto último, dejando el contrato subsistente»¹³⁹⁸. Obviando que la opción recogida en este precepto no se podría dar en nuestro caso, se trata de un régimen que bien podría aplicarse al caso de la licencia del secreto empresarial concedida por quien no podía otorgarla¹³⁹⁹, resolviéndose el contrato y solicitándose la indemnización

¹³⁹⁴ R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5792) sostiene, aunque no mencione expresamente a los secretos empresariales, que el artículo 85 LPA se aplicará analógicamente a aquellos derechos de propiedad intelectual que no tengan una norma expresa sobre esta concreta responsabilidad del transmitente o licenciante. Una misma conclusión, también, ha sido defendida respecto de las marcas por ORTUÑO BAEZA (2000C, pp. 200 y ss.). Téngase en cuenta que la remisión de las patentes es al régimen del Código Civil y no al del Código de Comercio. Las razones de esta decisión pueden ser variadas: i. la escasa importancia del saneamiento por evicción en el Código de Comercio y, en general, en la contratación mercantil; o ii. sobre todo, porque estos contratos de cesión y licencia de secretos empresariales merecen la calificación de contratos civiles, como luego se analizará, a pesar de que gran parte de la doctrina mercantilista [*vid.*, *v. gr.*, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5787) y MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 81 y ss.)] defiende su carácter mercantil.

¹³⁹⁵ Aunque sea un régimen que ha recibido numerosas críticas. Entre otros, *vid.* DE PRIEGO FERNÁNDEZ (2012, pp. 195 y ss.).

¹³⁹⁶ ÁLVAREZ OLALLA (2024, p. 2935).

¹³⁹⁷ Cuestión que ha sido criticada por la doctrina. Entre otros, *vid.* SERRA RODRÍGUEZ (2016), DÍAZ DE ENTRE-SOTOS FORNS (1997, pp. 160 y ss.), LUCAS FERNÁNDEZ (1991, pp. 1087 y ss.) y BELTRÁN DE HEREDIA Y ONÍS (1964, pp. 367 y ss.). Este último autor incluso consideró que, dada la naturaleza jurídica del arrendamiento y sus características, el régimen del saneamiento por evicción de la compraventa era inaplicable. No obstante, no faltan autores que han valorado positivamente la utilidad de esta remisión; *vid.*, *v. gr.*, CÁMARA LAPUENTE (2008, pp. 346 y 347) y CARRASCO PERERA (1986, pp. 71 y ss.).

¹³⁹⁸ Hay que tener en cuenta, como indicaron LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 127), que «[l]a evicción se puede producir en el arrendamiento de dos maneras: a) sin ser demandado el arrendatario, al impugnar alguien la titularidad del arrendador [...]; b) discutiendo el demandante el derecho del mismo arrendatario [...]. En ambos casos los preceptos sobre evicción se aplicarán con las necesarias adaptaciones y acaso como un criterio para graduar la indemnización prevista por el artículo 1556 [CC]». En el caso de la licencia del secreto empresarial podría suceder exactamente lo mismo: o bien el titular no era el auténtico titular, o bien el auténtico titular otorgó una licencia exclusiva sobre el secreto empresarial.

¹³⁹⁹ Aunque se centre en el arrendamiento urbano, resultan interesantes las reflexiones de ESTANCONA PÉREZ (2022, pp. 1545 y ss.) sobre los arrendamientos a *non domino*, que podrían ser trasladadas a la licencia de los secretos empresariales. No faltan autores que, en cambio, han considerado que en el caso de, por ejemplo, la licencia de patente, se aplicaría

correspondiente. Las diferencias entre ambas opciones se circunscriben a lo que, con posterioridad al saneamiento, el licenciatario tendría derecho a exigir, debiéndose valorar en su caso qué camino procesal y argumental resulta más conveniente.

(ii) En el artículo 85.2 LPA se establece una presunción *iuris tantum* de mala fe del transmitente o del licenciante cuando este no comunicase al otro contratante «los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención», distanciándose así de la regla contenida en el artículo 434 CC. La Ley de Secretos Empresariales no prevé nada similar. Lo primero que debemos destacar es que su no inclusión es un aspecto positivo, pues el precepto de la Ley de Patentes carece de utilidad no solo por la remisión única a documentos escritos, sino porque, sin ese mismo precepto, el resultado terminaría siendo el mismo. ¿O acaso será de buena fe el transmitente, por ejemplo, de una solicitud de patente que conociera un informe sobre la no patentabilidad de la invención?¹⁴⁰⁰

¿Puede este precepto ser aplicado analógicamente a los secretos empresariales? La respuesta, en principio, debe ser negativa. Se trata de un precepto que hace referencia a la patentabilidad de la invención y, en el caso de los secretos empresariales, la protección jurídica nace con independencia de cualquier examen administrativo previo. Es un supuesto muy concreto: el transmitente tiene constancia de que hay un informe previo sobre la patentabilidad de la invención. Además, dado el establecimiento de una presunción de mala fe, su aplicación analógica o su interpretación extensiva podría ser contraria al artículo 4.2 CC¹⁴⁰¹. Por todo ello, entiendo que se trata de un aspecto que no se aplicará a la transmisión o licencia de secretos empresariales.

Cuestión distinta es si hay situaciones que puedan ser similares en los casos de los secretos empresariales y si hubiera sido interesante incluir un inciso de contenido parecido al de la Ley de Patentes. Quizá, lo más cercano lo encontramos en la concurrencia de titularidades, pues se trata de una situación compleja y, aunque no implique necesariamente que uno de los titulares no pueda transmitir el secreto, sí que puede desencadenar una situación litigiosa, cuyo resultado es incierto, sobre todo porque la legitimidad de cualquiera de esas titularidades simultáneas solo se conocerá

directamente el régimen de saneamiento de la compraventa y no el del arrendamiento [*vid.*, v. *gr.*, MARTÍN ARESTI (1997, pp. 139 y 140)]. Sin embargo, la posición aquí defendida ha sido defendida por otros autores, como, por ejemplo, ORTUÑO BAEZA (2000C, p. 203), respecto de, en este caso, la licencia de marca por entender que su naturaleza jurídica es más próxima a la del arrendamiento y no a la de la compraventa. Esta misma posición fue sostenida, también, por la SAP Barcelona, de 13 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5260), en la que se afirma que el contrato de arrendamiento presenta una «indudable analogía con la licencia de marca».

¹⁴⁰⁰ Cuestión que ya fue criticada por FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 250-253).

¹⁴⁰¹ Dejando a un lado la complicada distinción entre la interpretación extensiva y la aplicación analógica [entre otros, *vid.* CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA (2012, pp. 1001 y ss.)]. Precisamente, ROCA TRÍAS (1992) indicó que, en el ámbito privado, se debe aplicar el principio de legalidad a las sanciones civiles y una presunción de mala fe, aunque sea *iuris tantum*, se aproxima a una sanción.

con exactitud si se llega a los tribunales y si se obtiene una sentencia favorable¹⁴⁰². Por ello, haber incluido una presunción de mala fe sobre la ocultación de otras titularidades concurrentes o simultáneas podría haber añadido una pizca de seguridad jurídica en los negocios que tengan por objeto un secreto empresarial, pues si el secreto empresarial, como bien inmaterial, ya es bastante etéreo y difuso, su titularidad reviste las mismas notas características. Así, su utilidad habría residido precisa y principalmente en el aumento de la seguridad jurídica del adquirente o licenciatario del secreto empresarial.

(iii) ¿Cuál es el plazo de prescripción de esta concreta acción? Se podría aplicar analógicamente el que se establece en el artículo 85.3 LPA, seis meses «contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento»¹⁴⁰³. Se trata de un plazo que destaca por su brevedad y que contrasta con el establecido para el saneamiento por evicción recogido en el Código Civil, que, ante la falta de plazo expreso, será el general de cinco años, *ex* artículo 1964.2 CC, y al cual podríamos acudir supletoriamente. Ante la ausencia de cualquier pronunciamiento judicial sobre esta cuestión, entiendo que, por ser más beneficioso, deberá acudir al general del artículo 1964.2 CC¹⁴⁰⁴, entre otras razones, porque el plazo previsto en la Ley de Patentes podría entenderse que es una norma excepcional dentro de una norma especial que no puede aplicarse analógicamente a otros supuestos¹⁴⁰⁵.

(iv) ¿Qué sucede con la transmisión de un secreto empresarial integrado en una empresa? Es decir, al estar integrado en un patrimonio que se transmite conjuntamente, ¿se aplicará igualmente el régimen concreto del artículo 7 LSE? Lo cierto es que el artículo 1532 CC dispone que cuando se

«venta alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, cumplirá [el transmitente] con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado al

¹⁴⁰² Piénsese en el siguiente supuesto: un titular simultáneo decide patentar el secreto empresarial por reunir los requisitos para ello. Esta situación determinaría que, salvo que pudiera demostrar el otro titular simultáneo o el licenciatario que su explotación —o intención de explotarlo— era anterior a la prioridad de la patente, conforme al artículo 63 LPA —el cual regula la posibilidad de utilizar la invención patentada siempre que «de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente» el sujeto hubiese explotado en España la invención o hubiese «hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto»—, no podrá seguir explotando la invención patentada que antes constituía el secreto empresarial. Si no pudiera demostrarse esa anterioridad, nos encontraríamos con que el licenciatario o titular habría perdido el secreto empresarial. ¿Sería un caso encuadrable en el saneamiento que aquí estudiamos? MASSAGUER FUENTES (1989, p. 184) lo negó en su momento, salvo que «la obtención de la patente por tercero o la negación del derecho de explotación anterior pudiera ser atribuida a su conducta, dado que ello constituiría una violación de la obligación del licenciante de no alterar el *know-how*». El problema está en que la patente, que es lo que despoja del secreto empresarial, es posterior al acto de transmisión —si fuera anterior, estaríamos en un supuesto distinto—, pero, en cambio, la titularidad simultánea sí que era anterior —cuestión distinta es que fuera posterior— y, por lo tanto, el riesgo estaba presente. En principio, comparto la opinión del autor citado, pero, quizá, habría sido conveniente que, puestos a establecer un régimen concreto para los secretos empresariales, se hubiera establecido una presunción de mala fe para el que no comunicase la existencia de otras titularidades sobre el secreto empresarial.

¹⁴⁰³ Sobre ello, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5792).

¹⁴⁰⁴ En el mismo sentido, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5836). En cambio, MORALEJO IMBERNÓN (2024B, pp. 2216 y ss.) defiende la aplicación del plazo de seis meses.

¹⁴⁰⁵ *Vid.*, con carácter general, ARNAU MOYA (2021, p. 2072) y MONTÉS PENADÉS (1977, pp. 223-226).

saneamiento de cada una de las partes de que se compongan, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte».

Parece, por tanto, que en este caso se aplicará el régimen de evicción establecido en tal precepto porque el secreto empresarial forma parte de ese conjunto¹⁴⁰⁶. Ahora bien, ¿cuándo se podría acudir a su regla final? De manera tradicional se ha apuntado hacia un criterio puramente cuantitativo-valorativo¹⁴⁰⁷, aunque, en particular, cuando se está ante una transmisión de empresas, se ha considerado que no solo se puede atender a tal criterio, sino que necesariamente deberá aplicarse cuando estemos ante un elemento esencial de la empresa¹⁴⁰⁸, por lo que, en tal supuesto, se podría acudir directamente al artículo 7 LSE. Sin embargo, la aplicación del régimen de saneamiento por evicción previsto en el Código Civil a la empresa ha sido duramente criticada por no adaptarse a las concretas necesidades del tráfico jurídico-empresarial. Por ello, en la práctica, se incluyen las manifestaciones y garantías que permiten excluir el régimen del Código Civil¹⁴⁰⁹ y que perfectamente posibilitarían el acudir al régimen concreto del artículo 7 LSE, aunque el resto de los elementos de la empresa transmitida no se vieran afectados.

PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN. Con todo, ¿cuáles son los presupuestos de esta concreta responsabilidad?

(i) La ausencia de pacto en contrario, salvo que el transmitente o licenciante fuera de mala fe¹⁴¹⁰, conforme al inciso final del artículo 7 LSE, en cuyo caso no podrá pactarse la exoneración de responsabilidad, concreción de lo dispuesto en los artículos 1102, 1476 y 1485 CC¹⁴¹¹. Es decir, estamos ante un elemento natural de los contratos de transmisión o licencia de un secreto empresarial, que permite el pacto de exclusión siempre que el transmitente fuera de buena fe¹⁴¹².

¹⁴⁰⁶ Sobre la problemática de este precepto en relación con la transmisión de empresas, *vid.* PASTOR VITA (2007, *passim*).

¹⁴⁰⁷ Es decir, no cuando estén afectados la mayoría de los bienes y derechos integrantes, sino cuando estos representen la mayor parte del valor —sea uno o cien—. *Vid.* DURÁN RIVACOBIA (2002, pp. 286 y 287) y GARCÍA CANTERO (1999).

¹⁴⁰⁸ MUÑOZ RODRIGO (2022, p. 480), GIMENO RIBES (2013, pp. 72 y ss.) y PANTALEÓN PRIETO (1991A, p. 1038). En concreto, así lo establece el artículo 66.1 y 2 TRLSC. Por tanto, parece lógico que tal regla se aplique no solo en caso de aportar una empresa a una sociedad, sino cuando se transmita, como universalidad, una empresa.

¹⁴⁰⁹ Sobre estas cláusulas, *vid.* CARRASCO PERERA (2013B). Ya PANTALEÓN PRIETO (1991A, p. 1038) indicaba que el régimen del artículo 1532 CC no se aplicaría si el transmitente hubiera asegurado concretamente el elemento de que se tratase.

¹⁴¹⁰ Entendiendo, en este caso, la mala fe como el conocimiento de la falta de titularidad o de facultades para transmitir o licenciar el secreto empresarial en el momento de la celebración del contrato —también podría incluirse el desconocimiento cuando se debiera haber conocido—. *Vid.* TORRALBA SORIANO (1991, pp. 939 y 940).

¹⁴¹¹ Sobre este precepto, entre otros, *vid.* GARCÍA CANTERO (1999).

¹⁴¹² Por otro lado, nada se establece respecto de la buena o mala fe del adquirente o del licenciatario. Aun así, considero que será esencial que sea de buena fe, puesto que nuestro ordenamiento jurídico ni ampara ni protege a quien actúa de mala fe. A esta misma conclusión se ha llegado también, en general, respecto del régimen del Código Civil. *Vid.* MORALEJO IMBERNÓN (2013, p. 10462).

(ii) La onerosidad o no del negocio jurídico es una cuestión sobre la que no hay unanimidad¹⁴¹³. Si atendemos a que el fin último de este artículo es la protección del adquirente del secreto empresarial o de su licenciario¹⁴¹⁴, parece lógico entender que, en caso de que la actuación fuera de mala fe, se extienda la responsabilidad a cualquier tipo de negocio, sin necesidad de vincular esta responsabilidad al posible enriquecimiento del transmitente o licenciante del secreto empresarial. Unido a este argumento teleológico, la literalidad del precepto no deja lugar a dudas: responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe, sin especificar nada respecto de la onerosidad o no de la transmisión¹⁴¹⁵.

Se trata de un esquema claro. Si la transmisión es de mala fe se responde en todo caso, con independencia de la onerosidad y sin posibilidad de excluir la responsabilidad; si la transmisión es onerosa y de buena fe se responde, salvo pacto en contrario, para evitar un enriquecimiento en la figura del transmitente; y si la transmisión es gratuita solo se responderá si se hizo de mala fe¹⁴¹⁶.

¹⁴¹³ *Vid.*, ya sobre el artículo 85 LPA, ya sobre este precepto, las posturas contrapuestas de VICENT CHULIÁ (2022, p. 2293), ZUECO PEÑA (2020A) y MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 71) y MARTÍN ARESTI (2015).

¹⁴¹⁴ Lo que se busca con esta clase de normas, en definitiva, es evitar un perjuicio mayor a quien de buena fe ha adquirido un secreto empresarial —o una patente o un diseño industrial— y ve que, como consecuencia de la falta de facultades del transmitente, no puede seguir explotando el secreto empresarial en cuestión. En cierto modo, un fundamento que perfectamente puede encuadrarse con la argumentación que subyace a la construcción del saneamiento por evicción que se regula en el Código Civil, aunque con un carácter más general se suele señalar que se incardina en el incumplimiento contractual [*vid.* CLEMENTE MEORO (1998, pp. 301 y 302)]. Sobre la fundamentación en general del saneamiento por evicción, más allá de los autores citados, *vid.* MIGUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (2006, pp. 233 y ss.), MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2004, pp. 41 y ss.), DURÁN RIVACOBIA (2002, pp. 40 y ss.), GARCÍA CANTERO (1999), BADENES GASSET (1995, pp. 625 y ss.), RUBIO GARRIDO (1993, pp. 90 y ss.), ORDUÑA MORENO (1990, pp. 35-40) y ESPÍN CÁNOVAS (1966, pp. 3 y ss.).

¹⁴¹⁵ Es cierto, no obstante, que en el artículo 638 CC se dispone que «[e]l donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen». La admisión de responsabilidad en estos casos cuando el donante sea de mala fe es una cuestión discutida. ALBALADEJO GARCÍA (1991, p. 1618) entendía que «se debe saneamiento por evicción, vicio o gravamen ocultos de lo donado, cuando hubo dolo o mala fe del donante, o, en general, la cosa la donó o dio a sabiendas de su irregularidad, o es el mismo donante el que provoca el hecho saneable». Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2010), por su parte, sostuvo que sería posible fundamentar este saneamiento, a pesar del silencio del Código Civil, en los artículos 1340 y 1397 CC, aunque se refiriesen a las donaciones por razón de matrimonio. No obstante, consideró que, en este saneamiento por evicción, «[s]olo puede encontrarse fundada la existencia de una responsabilidad por los daños efectivamente sufridos por el adquirente. Por ejemplo: los gastos que ocasione el pleito cuando la evicción o los daños que pueda producir directamente el defecto de la cosa donada, antes de conocerlo». En un sentido coincidente, también, se pronuncian LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 97), quienes indican que «[s]i entregó la cosa con conocimiento de ser ajena (o debiendo tenerlo) a un donatario de buena fe, habrá de indemnizar a este los daños». Conclusión que encajaría con la interpretación que se ha señalado respecto de la responsabilidad por transmisión gratuita de un secreto empresarial si hubiera mala fe del transmitente o licenciante.

¹⁴¹⁶ Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que puedan surgir entre el titular real del secreto empresarial y el falso titular. El régimen de responsabilidad establecido en el artículo 7 LSE es un régimen específico para la transmisión entre el adquirente o licenciario y el transmitente o licenciante que carece o de la titularidad del secreto o de facultades para otorgar una licencia, lo cual deja libre la posibilidad de acudir al régimen general correspondiente entre el titular real y el falso.

(iii) Es necesario que se produzca la pérdida o el menoscabo —real y efectivo, no previsible o supuesto¹⁴¹⁷— del secreto empresarial como consecuencia de un defecto en la posición jurídica del transmitente o licenciante del secreto —debe ser una auténtica privación, total o parcial, no siendo suficiente con que sea una mera perturbación—¹⁴¹⁸; defecto que debe ser previo a la celebración del contrato, pues si la pérdida trae causa de hechos posteriores estaremos ante un supuesto que queda fuera de esta concreta responsabilidad¹⁴¹⁹.

Ahora bien, ¿es posible que se produzca la privación de un secreto empresarial? En realidad, no lo es, sino que esta privación deberá entenderse como una limitación al uso lícito del secreto empresarial. Es decir, el adquirente o el licenciataria seguirá ostentando el secreto empresarial, pero no podrá ejercitar lícitamente los derechos que le corresponden.

Esta cuestión directamente se vincula con la de la titularidad del secreto empresarial y las facultades que se tienen. ¿Qué sucede en caso de que estemos ante una titularidad concurrente del secreto empresarial? En principio, cualquiera de los titulares concurrentes o simultáneos sería libre para transmitirlo y sin posibilidad de que el otro pudiera atacar el concreto negocio jurídico¹⁴²⁰. Ahora bien, podríamos plantearnos si el desconocimiento de una titularidad de este tipo podría determinar igualmente que estemos ante un caso de evicción. En sede de patentes, se ha entendido que si hubiera un preusuario con derecho a continuar explotándola y esta situación fuera desconocida en el momento de la transmisión, se podría entender que estamos ante un caso de evicción parcial que permitiría resolver el contrato¹⁴²¹. Una conclusión similar podría extraerse respecto del secreto empresarial si entendemos que la exclusividad, aunque no sea consustancial al secreto, pueda ser considerada en el caso particular como un elemento esencial de la contratación realizada¹⁴²².

¹⁴¹⁷ BADENES GASSET (1995, pp. 601 y 602).

¹⁴¹⁸ Es importante tener en cuenta, como indica MORALES IMBERNÓN (2013, pp. 10457 y 10458), que para que esta se dé no basta «con que se prive al comprador de la posesión material de la cosa, sino que es preciso que se le prive de ella por falta de dominio sobre la misma». Ello implica que deban hacerse las traslaciones oportunas al derecho que se tiene sobre un secreto empresarial, un derecho sobre un bien inmaterial y sobre el que no se tiene un derecho de dominio, sino uno similar, pero con numerosas peculiaridades. Pero, en el fondo, esa reflexión es igualmente aplicable al caso de los secretos empresariales. No se trata de una mera perturbación o de una «desposesión» por alguna concreta razón, sino que se requiere la pérdida del derecho subjetivo sobre el secreto empresarial como consecuencia de que el transmitente no lo ostentaba tampoco.

¹⁴¹⁹ MARTÍN ARESTI (2017), aunque la autora se refiera a la responsabilidad en caso de transmisión de patente, su reflexión entiendo que sería igualmente aplicable al caso de los secretos empresariales.

¹⁴²⁰ En cambio, si estuviéramos ante una cotitularidad del secreto empresarial, para transmitirlo sería necesario contar con el consentimiento de todos los titulares.

¹⁴²¹ LOBATO GARCÍA-MUÑOZ (2004A, p. 437) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 248 y 249).

¹⁴²² Una situación diferente sería el supuesto en que se transmite una información, creyendo ambas partes que se trata de un secreto empresarial cuando en realidad no lo es. Ese problema no se resolvería por este concreto artículo, pues no se centra en la falta de facultades del presunto titular, sino en la inexistencia del objeto [sobre la imposibilidad originaria, *vid.* RIBOT IGUALADA (2015, pp. 1-66)]. Otra cuestión es que, durante la duración del contrato de licencia, el secreto empresarial desapareciera. En este caso estaremos ante una destrucción sobrevenida del secreto empresarial,

(iv) En el artículo 7 LSE se dispone que responderá el transmitente o licenciante si «se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate». No señala, como sí hace el Código Civil, que se requiera «sentencia firme». Ahora bien, deberá igualmente exigirse, para acudir a esta concreta responsabilidad, que haya una resolución judicial firme¹⁴²³ que determine, por un hecho anterior a la transmisión o licencia, la privación del secreto empresarial del adquirente o licenciatarario. Así, será necesario cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 1481 y ss. CC. Esto implica la obligación de notificar al transmitente o licenciante la demanda impuesta contra el adquirente o licenciatarario del secreto empresarial, pues si faltase tal comunicación, el régimen de responsabilidad no se aplicará, ya que el transmitente o licenciante habría carecido de la oportunidad de defender la legitimidad de sus actos y negocios jurídicos.

DERECHO DEL ADQUIRENTE O LICENCIATARIO. Si se dieran todos los presupuestos que se han señalado, ¿qué derecho tendría el adquirente o licenciatarario? El artículo 7 LSE dispone que el transmitente o licenciante responderá «de los daños que le cause». ¿Qué daños son estos? El artículo 1478 CC, en cambio, contempla una regulación que difiere sustancialmente en lo que a esta cuestión se refiere, pues indica que el adquirente tendrá derecho a exigir del transmitente «[l]a restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción», «[l]os frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos», «[l]as costas del pleito», «[l]os gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador» y, si fue de mala fe, además, «[l]os daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato». Varias diferencias se observan a simple vista.

(i) Es unánime la doctrina al señalar que, en el artículo 1478 CC, se indemniza el interés contractual positivo y no el negativo, es decir, se busca colocar al adquirente en la

pudiéndose extinguir el contrato conforme a los artículos 1182 y 1568 CC. MASSAGUER FUENTES (1989, p. 184) se plantea qué sucede en caso de que existiera una patente anterior sobre el secreto empresarial que se licencia. Entiende que caben tres situaciones con tres soluciones distintas. En primer lugar, que la patente haya sido otorgada en el Estado del transmitente o licenciante, en cuyo caso «la responsabilidad debe exigirse en los mismos términos». En segundo lugar, que estando licenciante y licenciatarario en diferentes estados, hubiera una patente sobre el secreto en el Estado del licenciatarario, en cuyo caso «hay que entender que la normal diligencia habría exigido que este comprobara tal circunstancia, por lo que no parece posible exigir al licenciante la reparación de los perjuicios que sufre el licenciatarario por causa de su propia actuación negligente». Y, en tercer lugar, que hubiera una patente en un tercer Estado y que por la aplicación de las normas del Convenio de París se extendiera la protección al Estado de la licencia del secreto empresarial, en cuyo caso «no parece equitativo exigir al licenciante responsabilidad, ya que ello supondría que al licenciar se está garantizando la novedad mundial de la tecnología [...] y] la responsabilidad solo es exigible si el licenciante garantizó expresamente la novedad de la tecnología o si se prueba que conocía la existencia de una patente anterior». Estas reflexiones, aunque centradas en la licencia, bien valdrían, en general, para la cesión de los secretos empresariales. ¿Puede exigírsele al transmitente o licenciante que conozca con exactitud la realidad de su información en todo el mundo? Parece discutible porque en la esencia del secreto empresarial subyace la cuestión de esa multiplicidad de titulares simultáneos o la ausencia de límites geográficos de protección.

¹⁴²³ También parece posible que pudiera ser un laudo arbitral firme o un auto firme [entre otros, *vid.* VÁZQUEZ DE CASTRO (2016) y BADENES GASSET (1995, pp. 604 y 605)].

misma situación en la que estaría si no se hubiera dado la evicción¹⁴²⁴, salvo la referencia, por ejemplo, a los gastos del contrato, que claramente se encuadraría en el interés negativo. ¿Se debe aplicar la misma regla en el caso de los secretos empresariales? Es decir, en caso de evicción, ¿debe colocarse al adquirente en una situación en la que la evicción no hubiera sucedido o en la que la contratación no hubiera tenido lugar? Al final, si, de acuerdo con el artículo 7 LSE, deben indemnizarse los daños que se le causen, ¿hasta dónde llega esa concreta mención? ¿Debería incluirse, por ejemplo, el lucro cesante dejado de ganar por el adquirente del secreto empresarial?

(ii) El artículo 1478.1^a CC dispone que se restituirá el precio de la cosa vendida al tiempo de la evicción, sea mayor o menor, es decir, el valor del bien en el momento de la evicción. ¿Debe valorarse de ese modo, también, el secreto empresarial? La volatilidad del secreto empresarial y la aparición del auténtico titular pueden determinar que, en el momento en el que deba valorarse el secreto empresarial, carezca de valor o sea sustancialmente inferior a lo que en su día se satisfizo.

(iii) El artículo 1478.5^a CC vincula la posibilidad de obtener la partida de los daños causados a que el transmitente fuera de mala fe. En cambio, en el artículo 7 LSE no se dispone nada al respecto, lo que parece que es una agravación del régimen de responsabilidad por saneamiento.

(iv) En caso de que la evicción se diera en un contrato de licencia del secreto empresarial, en principio, también se aplicaría el artículo 7 LSE y surgirían algunas de las preguntas ya planteadas respecto del régimen del Código Civil, siempre que se decidiera acudir al régimen de la compraventa y no al específico del incumplimiento de las obligaciones del arrendatario.

El artículo 7 LSE establece un régimen especial que puede incluir todas las partidas que se establecen en el artículo 1478 CC, pero no se circunscribe a ellas, ya que dispone que tendrá derecho a reclamar al transmitente o licenciante todos los daños que se le hayan causado. Eso incluye cualquier partida que sea resarcible y que cumpla los requisitos para ello¹⁴²⁵. Se trata de un régimen de saneamiento agravado en cuanto a los derechos que se le otorgan al adquirente o licenciario. La razón de ello entiendo que se encuentra en la propia fragilidad del secreto empresarial, pareciendo un aliciente para el tráfico comercial, asegurando que, aunque no haya registro alguno donde se pueda comprobar la titularidad, en caso de evicción, se indemnizarán todos los daños que se hayan causado.

RECAPITULACIÓN. El artículo 7 LSE presenta un régimen escueto y una redacción deficiente. Ante la cantidad de incógnitas no resueltas —ni previstas— se ha de acudir a un régimen jurídico —analógicamente, al de la Ley de Patentes; supletoriamente, al del Código Civil—

¹⁴²⁴ MORALEJO IMBERNÓN (2024B, p. 2215), RUBIO GARRIDO y MURGA FERNÁNDEZ (2024, p. 2676), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B), GÓMEZ POMAR (2007, p. 20) y CARRASCO PERERA (1988, pp. 5 y ss.). *Vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 10 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6338).

¹⁴²⁵ Sobre las partidas resarcibles se volverá en el siguiente capítulo [*vid. infra* capítulo IV.III].

que difícilmente se puede aplicar sin ninguna modificación a los secretos empresariales por sus particulares circunstancias, desde su inmaterialidad a su ubicuidad o a la posibilidad de que haya dos o más titulares concurrentes o simultáneos sin ser cotitulares. Si se hubiera querido establecer un régimen de responsabilidad por evicción realmente útil, se debería haber pensado en cuál es la naturaleza del secreto empresarial y sobre la posibilidad —o imposibilidad— de aplicar el régimen general. Está bien prever la situación, pero mejor habría estado prever el régimen completo.

1.4. El contenido transmisible del secreto empresarial

Dadas las particularidades del secreto empresarial, la transmisión de la información que lo constituye no implica que se transmita la titularidad del secreto¹⁴²⁶. Por ello, resulta esencial comprender qué facultades componen el secreto empresarial y cuáles de ellas son transmisibles de manera independiente a su titularidad. Con todo, la transmisión de bienes inmateriales presenta algunas particularidades si se compara con la transmisión de cualquier bien material, puesto que, por ejemplo, la transmisión del secreto empresarial —o de alguna de sus facultades— puede realizarse con la simple concesión de acceso a la información o a través de su divulgación, sin que haya un acto formal y concreto de transmisión en el que se entregue el bien y el transmitente deje de tener su posesión; o que la información puede utilizarse sin agotarse o que puede ser utilizada por una multiplicidad de personas de manera simultánea. Esto, a su vez, implica, que, por ejemplo, se puedan conceder gran cantidad de licencias simultáneas, exclusivas, o no, condicionadas a ciertos territorios o sectores, o no¹⁴²⁷. El estudio de estas cuestiones exige que nos planteemos, en primer lugar, qué facultades integran el secreto empresarial y cuáles de ellas pueden ser transmitidas a la vista de las singularidades que presenta. Aunque ya podríamos avanzar la conclusión de este apartado: i. se puede transmitir la titularidad del secreto empresarial con la facultad de explotarlo; ii. se puede transmitir su titularidad sin la facultad; y iii. se puede transmitir la facultad sin la titularidad del secreto.

LAS FACULTADES DEL TITULAR NO SOLO SON NEGATIVAS. El derecho sobre el secreto empresarial que ostenta su titular sigue, al menos, en apariencia, el modelo establecido en la Ley de Patentes: se configura como un derecho cuyas facultades integrantes son de carácter negativo. En el articulado de la Ley de Secretos Empresariales, en ningún momento se afirma que el titular del secreto pueda llevar a cabo alguna actuación positiva, sino que es a la inversa, reconociéndosele la facultad de negar que otras personas, en determinadas circunstancias, puedan explotar —obtener, utilizar o revelar— el secreto empresarial.

No se afirma directamente que él pueda explotarlo —salvo en el artículo 5.2.A y 5.3 LSE, respecto de los cotitulares—, pero sí que se le reconoce la posibilidad de excluir a otros de la

¹⁴²⁶ APLIN (2013, p. 199).

¹⁴²⁷ NIMMER y KRAUTHAUS (1994, pp. 10 y 11).

explotación¹⁴²⁸. Ahora bien, en el caso de los secretos empresariales, a diferencia de lo que sucede en sede de patentes, es una facultad condicionada, pues no en toda circunstancia se podrá excluir a un tercero de la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial, sino que en los artículos 3 y 4 LSE se ha diseñado un régimen que establece, aunque presente alguna carencia, cuándo tales actuaciones serán lícitas y cuándo el titular del secreto podrá oponerse a que esos terceros las lleven a cabo por ser consideradas ilícitas¹⁴²⁹.

En materia de patentes se ha justificado este carácter negativo de sus facultades con dos argumentos, uno de menor entidad, la falta de previsión expresa; y otro, con mayor enjundia, la existencia de situaciones que impiden la explotación de la patente concedida¹⁴³⁰. No comparto esta posición. El derecho de patente está integrado, también, por facultades positivas, como es la de poder explotarla, aunque no se reconozca expresamente, pues se puede deducir sin demasiado esfuerzo de su configuración jurídica, y aunque haya situaciones en las que la patente no pueda ser explotada, tal imposibilidad no implica la inexistencia de la facultad, sino que se trata de una facultad que presenta limitaciones en su ejercicio¹⁴³¹. Es más, si se considera que no hay una facultad de carácter positivo, en caso de que se llevase a cabo un contrato de licencia exclusiva, ¿qué se le estaría transmitiendo al licenciatarario? Y la misma conclusión puede establecerse respecto de los secretos empresariales.

Las facultades que integran el derecho sobre un secreto empresarial —y, del mismo modo, sobre un derecho de patente— son positivas y negativas, aunque no se reconozcan las primeras expresamente y aunque, en ocasiones, puedan no ejercitarse¹⁴³².

¹⁴²⁸ En cierto modo es lo que ocurre, por ejemplo, en los artículos 59 y 60 LPA. *Vid.*, v. *gr.*, sobre ello, LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2015) y MASSAGUER FUENTES (2006, pp. 173 y ss.). Por otro lado, cabe destacar que, aunque la Ley de Patentes y estos autores afirmen que al titular de la patente se le otorga «el derecho a impedir», realmente estamos ante una facultad de las que integran el contenido del derecho subjetivo sobre la patente.

¹⁴²⁹ En el caso de la Ley de Secretos Empresariales, el reconocimiento de la facultad de exclusión utiliza, en cambio, una fórmula que difiere de la usada en la Ley de Patentes, pues lo que se establece es, por ejemplo, en el artículo 3.1 LSE que «[l]a obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita» en ciertas condiciones. En lugar de ser la proclamación de la facultad, se emplea una fórmula más pragmática y exenta de discusiones doctrinales sobre la naturaleza de esta prerrogativa: si no se cuenta con su consentimiento, en determinadas circunstancias, será una conducta ilícita. «Consentimiento» que claramente reconduce a la titularidad del derecho sobre el secreto y a las facultades que lo integran.

¹⁴³⁰ Señala, por ejemplo, LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2015) que «[l]a patente no siempre concede a su titular un derecho positivo de utilización de la invención patentada. Si la explotación de la invención está prohibida [...] o sujeta a controles previos [...], previamente a la explotación tendrá que haberse levantado la prohibición u obtenido la autorización para proceder a la explotación industrial del objeto de la patente».

¹⁴³¹ Parte del problema es terminológico y conceptual, pues, como he señalado anteriormente, la doctrina se refiere a la inexistencia de un derecho de explotación de la patente. Y posiblemente sea totalmente acertado negar que hay un derecho subjetivo a la explotación de la invención patentada —aunque pueda discutirse— porque lo que en puridad hay es una facultad de explotar la invención patentada integrada en el contenido del derecho sobre la patente. Así, parece más acertado el posicionamiento de BOTANA AGRA (2017A, p. 165). Este autor considera, respecto de la Ley de Patentes, que falta «la declaración de que la patente confiere a su titular un derecho de utilización exclusiva de la invención patentada (vertiente positiva, el *ius utendi*). Esto no obstante, existen en la Ley de Patentes declaraciones suficientes [...] que llevan a entender que el derecho de patente no agota su contenido en el *ius prohibendi*, sino que comprende también facultades y poderes que son expresión de la vertiente positiva o del *ius utendi*». También coincidente con esta posición se muestra GARBAYO BLANCH (2017, p. 264).

¹⁴³² En el mismo sentido, en la doctrina francesa, *vid.* MAGNIN (1974, pp. 272 y 273) y ROUBIER (1954, pp. 259 y 260).

LAS CONCRETAS FACULTADES. Por tanto, ¿qué facultades integran la titularidad del secreto empresarial?

- (i) La reconocida expresamente en la Ley de Secretos Empresariales, que constituye el *ius prohibendi*, en virtud del cual el titular del secreto empresarial podrá excluir a terceras personas, en determinadas circunstancias, de la obtención, utilización o explotación del secreto empresarial.
- (ii) La positiva, el *ius utendi* «inmaterial», que permite de manera exclusiva al titular del secreto empresarial utilizarlo y explotarlo, sujetándose a los límites que pueda haber, y siendo consciente de que el propio derecho sobre el secreto empresarial y la facultad de usarlo dependen, al mismo tiempo, de que se mantenga el carácter secreto de la información. Si dejase de ser secreta, según las circunstancias, el que fue titular del secreto podrá seguir usándolo y explotándolo, pero ya no podrá excluir a nadie de su obtención, utilización o revelación porque ya no habrá secreto empresarial¹⁴³³.

A las primeras facultades les dedicaremos el siguiente capítulo¹⁴³⁴, al constituir, en cierto modo, uno de los presupuestos para poder acudir a la indemnización de daños conforme a la regulación establecida en la Ley de Secretos Empresariales. De las facultades positivas que engloba el derecho sobre un secreto empresarial, ya hemos ido apuntando algunas cuestiones de importancia, pues engloban no solo la facultad de explotarla por uno mismo, sino también la facultad de transmitir el secreto empresarial, ya sea su uso y explotación, ya sea su titularidad.

AUSENCIA DE FACULTADES O DERECHOS «PERSONALES». En la mayoría de los derechos sobre bienes inmateriales hay facultades o derechos de índole personal o moral: la autoría en los derechos de autor, ex artículo 14 TRLPI¹⁴³⁵, o el reconocimiento como inventor en las patentes, ex artículo 14 LPA¹⁴³⁶. Son facetas intransmisibles e irrenunciables. El derecho de autor o el derecho sobre una patente pueden transmitirse sin ningún problema, pero nunca se transmitirán completamente. En cambio, la transmisión sobre un secreto empresarial puede ser completa, ya que no hay ninguna porción de este derecho que sea personal, que sea intransmisible e irrenunciable. Así, si se decide transmitir la titularidad de una patente, habrá un pequeño recoveco que pertenecerá a su inventor —aunque sea minúsculo y sin apenas contenido—, en cambio, en la transmisión del secreto empresarial no hay facultad que por imperativo legal quede desgajada y se le reconozca a perpetuidad a su primer titular. Es un derecho estrictamente patrimonial sin ninguna nota personal.

Consecuentemente con lo dicho, se puede transmitir de manera independiente a la titularidad del secreto empresarial la facultad de explotarlo, que constituirá el contenido principal del contrato de licencia, sea una explotación en exclusiva —total o parcial— o no lo sea. A su vez, según lo que se pacte, se podrá ceder, o no, la facultad de otorgar sublicencias o de transmitir

¹⁴³³ En cierto modo, una situación similar a la que se produce con la caducidad del derecho de patente.

¹⁴³⁴ Vid. *infra* capítulo I.

¹⁴³⁵ Vid. MARTÍNEZ ESPÍN (2017, pp. 227 y ss.), PLAZA PENADÉS (2009, pp. 149 y ss.) y CAFFARENA LAPORTA (1989, pp. 265 y ss.).

¹⁴³⁶ Vid. ÁVILA DE LA TORRE (2015).

la propia licencia. Igualmente podrá cederse, junto con la facultad de explotar el secreto, la posibilidad de entablar las acciones en defensa del secreto empresarial, tal y como se reconoce implícitamente en el artículo 13 LSE¹⁴³⁷. Ahora bien, dada la singularidad del secreto empresarial, más allá de que se pueda ceder parcialmente su titularidad, creando una cotitularidad, entiendo que es posible ceder la titularidad del secreto, pero reservándose el transmitente igualmente su titularidad, es decir, que por la voluntad de las partes se determine la existencia de dos titularidades concurrentes o simultáneas sobre el secreto, puesto que si las admitimos cuando son fruto del descubrimiento independiente o de la ingeniería inversa, con más razón debemos admitirlo cuando sean fruto de la voluntad del titular originario que decide «compartir» el secreto empresarial con otro sujeto, convirtiéndolo en otro titular¹⁴³⁸.

Con todo, la configuración del secreto empresarial determina que podamos diferenciar dos grandes grupos de negocios jurídicos respecto de su transmisión: de cesión del secreto empresarial —se transmite su titularidad—¹⁴³⁹ y de licencia sobre el secreto empresarial —se transmiten algunas de sus facultades—¹⁴⁴⁰; a los cuales dedicaremos el siguiente epígrafe para ordenar un régimen jurídico prácticamente inexistente en la Ley de Secretos Empresariales.

2. Limitaciones derivadas del Derecho de la competencia

DE SU REGULACIÓN Y DE SUS ERRORES. La transmisión del secreto empresarial no es totalmente libre, sino que en el artículo 4.2 LSE se dispone que deberán tomarse en consideración las limitaciones que se deriven de los reglamentos europeos «relativos a la aplicación del [artículo 101.3 TFUE] a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología». Se trata, empero, de un inciso del que se podría haber prescindido:

(i) Porque las limitaciones que se derivan de tal norma resultan de aplicación, aunque la Ley de Secretos Empresariales no se hubiera pronunciado al respecto. Su expresa inclusión responde a la importancia que en la práctica pueden llegar a tener estas

¹⁴³⁷ En relación con este ejercicio de las acciones, aunque no lo tratemos pormenorizadamente, puede resultar interesante traer a colación los denominados contratos de financiación de litigios por terceros, es decir, contratos en virtud de los cuales un tercero que no es parte financia los costes de un determinado proceso a cambio de que, si el resultado es satisfactorio, reciba una parte de la cuantía que se obtenga. Los pleitos que tengan por objeto un secreto empresarial pueden ser sumamente costosos, atendiendo a la complejidad que puede presentar no solo probar la violación de un secreto empresarial, sino también la valoración de los daños que se causen. Por ello, esta solución, cuando el titular del secreto empresarial sea una empresa de pequeño tamaño o con pocos recursos económicos, puede ser conveniente e interesante para poder afrontar pleitos costosos. Sobre estos contratos, entre otros, *vid.* SOLER (2024, *passim*), GONZÁLEZ NAVARRO (2024, pp. 45 y ss.) y AGULLÓ AGULLÓ (2022, pp. 183 y ss.).

¹⁴³⁸ En realidad, no se trataría de un contrato de cesión porque este implica desprenderse del secreto empresarial. No hay ninguna figura en la que pueda encajar sin problemas el negocio aquí propuesto, en el que se transmita la titularidad, pero, al mismo tiempo, se conserve, sin que se cree una cotitularidad.

¹⁴³⁹ Al final, el contrato de cesión del secreto empresarial implica, salvo que se hubiera pactado otra cosa, la transmisión de todas las facultades que correspondan al titular del derecho sobre el secreto empresarial.

¹⁴⁴⁰ Sin perjuicio de que, como ya se indicó, junto con la licencia podamos encontrar otros contratos, como sería el de arrendamiento, pero que, aunque en la teoría sea posible, carecen de utilidad práctica.

limitaciones, constituyendo, en el mejor de los casos, un mero recordatorio de que el Derecho de la competencia se aplica a todos los bienes inmateriales¹⁴⁴¹.

(ii) Porque no recoge todas las limitaciones a las que está sometida la transmisión de un secreto empresarial, pues, como todo negocio jurídico, no podrá ser contrario ni a las leyes, ni a la moral, ni al orden público, conforme al artículo 1255 CC.

(iii) Porque parece que restrinja las limitaciones derivadas de la defensa de la competencia al artículo 101.3 TFUE, cuando realmente las conductas anticompetitivas relacionadas con un secreto empresarial se pueden dar no solo en acuerdos de transferencia de tecnología, sino en gran cantidad de negocios jurídicos. Se trata de una visión simplista e, incluso, de «un error de técnica jurídica»¹⁴⁴².

(iv) Y, consecuencia de lo anterior, porque, aunque el precepto se refiere a la transmisión del secreto, las limitaciones deberían observarse en cualquier negocio jurídico que tenga por objeto un secreto empresarial, ya que, por ejemplo, la prohibición de conductas colusorias del artículo 1 LDC no se hace depender de la naturaleza jurídica del negocio en cuestión, sino atendiendo o a su objeto o a sus efectos restrictivos¹⁴⁴³.

El legislador español quiso innovar con un precepto no previsto en la Directiva comunitaria y erró el tiro¹⁴⁴⁴, a pesar de que en la Directiva se encontraba en el considerando trigésimo octavo, aun con un enfoque distinto, una redacción más correcta y acertada al disponer que

«[l]a presente Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 TFUE. Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE».

La importancia de los acuerdos de transferencia de tecnología y las exenciones son de vital importancia, pero no son el único intersticio en el que los secretos empresariales se encuentran con la defensa de la competencia. Con todo, la Ley de Defensa de la Competencia es una norma de indudable importancia y aparece totalmente relegada a un segundo plano en la Ley de Secretos Empresariales, y su expresa mención o remisión habría sido más conveniente y aclaradora en una materia difusa y compleja, sobre todo porque se trata de la norma aplicable en caso de que los efectos sobre la competencia no vayan más allá de nuestras fronteras geográficas. Así, se podría haber optado o bien por una referencia genérica a la aplicación de

¹⁴⁴¹ La disciplina de defensa de la competencia se aplica a cualquier sector y a cualquier negocio jurídico que pueda implicar una restricción para la competencia, ya sea por su objeto, ya sea por sus efectos [en el mismo sentido, *vid.* MARTÍN ARESTI (2014, p. 1010)]. Las únicas conductas a las que no se aplica son, conforme al artículo 4 LDC, cuando sean consecuencia de la aplicación de una ley, «[s]in perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias» en esta materia. Sobre el artículo 4 LDC y la exención que en él se establece, entre otros, *vid.* MARCOS FERNÁNDEZ (2020), RODRÍGUEZ DÍAZ (2017, pp. 79 y ss.) y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y LORENTE HURTADO (2011, pp. 79 y ss.).

¹⁴⁴² COSTAS COMESAÑA (2021, p. 87).

¹⁴⁴³ En un sentido parcialmente coincidente, pero respecto de las patentes, *vid.* MARTÍN ARESTI (2015).

¹⁴⁴⁴ Podría haberse inspirado en el artículo 82.4 LPA que, aunque impreciso, es más completo.

la normativa tanto nacional o europea¹⁴⁴⁵ o bien por una más específica en la que se destacase el papel de los artículos 1, 2 y 7 LDC y sus correlativos europeos, sin perjuicio de la referencia genérica a otras normas cuando resulten de aplicación¹⁴⁴⁶.

LA REGLA GENERAL. Ahora bien, lo primero que se debe destacar puede parecer una obviedad, pero resulta de gran importancia para comprender los siguientes puntos que se desarrollarán: un negocio jurídico sobre un secreto empresarial, en principio, no tiene por qué ser contrario a la competencia, puede serlo, pero, por regla general, no es algo consustancial a ellos. No solo porque el derecho sobre un secreto empresarial esté embebido de una exclusividad limitada, que puede ser destruida con una «cierta facilidad», debido a su configuración jurídica en la que se permite la obtención lícita del secreto empresarial por terceros en ciertas circunstancias —aunque otorgase un derecho de exclusiva tampoco afectaría a la respuesta que hemos dado—; sino porque la transferencia de la tecnología —de manera abstracta— contribuye a la competencia dinámica e, incluso, contribuye al bienestar de los consumidores¹⁴⁴⁷.

Con todo, en este epígrafe nos centraremos expresamente en las limitaciones derivadas del encuadre de los secretos empresariales y de su transmisión en el marco de la defensa de la competencia, pues consideramos que las generales del artículo 1255 CC presentan una menor singularidad y especialidad¹⁴⁴⁸.

2.1. La defensa de la competencia como límite en el ejercicio y transmisión de los secretos empresariales

CUESTIONES PREVIAS. El secreto empresarial como bien y el derecho que sobre él se atribuye a su titular no tendrían ningún sentido si no se desarrollaran en el mercado, pues su existencia depende directamente de él; son una consecuencia del mercado y de la competencia. Por ello, no es extraño que se afirme que uno de los fundamentos de la protección de los secretos

¹⁴⁴⁵ Aunque el grueso de la normativa nacional se encuentre en la Ley de Defensa de la Competencia, podemos encontrar otras normas que directa o indirectamente influyen en esta disciplina, como pudiera ser el artículo 16.2 LCD. Sobre este concreto precepto de manera directa o indirecta, *vid.* TAMAYO VELASCO (2023, pp. 231 y ss.), ESTEVAN DE QUESADA (2022, pp. 57 y ss.; 2005, pp. 1079 y ss.), ZABALETA DÍAZ (2002, *passim*) y MASSAGUER FUENTES (1999).

¹⁴⁴⁶ La regulación expresa del artículo 4.2 LSE puede llevar a la errónea conclusión de que no se aplica el régimen nacional de defensa de la competencia y esto no es así. El régimen nacional se aplicará cuando los efectos de las conductas se circunscriban al territorio español y el de la Unión Europea cuando exceda de nuestro ámbito territorial. Pero, incluso si excediera, no implica que no se aplique igualmente el régimen de la Ley de Defensa de la Competencia, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en reiteradas ocasiones [*vid.*, v. *gr.*, STJUE (Gran Sala) de 14 de febrero de 2012, *Toshiba Corporation*, C-17/10, ECLI:EU:C:2012:72] que se aplicarán ambas normativas, la nacional y la europea, cuando una determinada actuación produzca efectos anticompetitivos tanto en el mercado de la Unión Europea como en el mercado del país de que se trate.

¹⁴⁴⁷ COSTAS COMESAÑA (2021, p. 93). Aunque no esté centrado en el artículo 101 TFUE, parte de la doctrina ha destacado constantemente el papel positivo que ejercen los secretos empresariales en el marco de las relaciones de los consumidores con el mercado, al permitir, gracias a la posibilidad de descubrir y utilizar lícitamente el secreto empresarial, que se aumente la oferta para ellos. Entre otros, *vid.* SCHULTZ y LIPPOLDT (2014, pp. 13 y ss.) y CUGNO y OTTOZ (2006, pp. 209 y ss.).

¹⁴⁴⁸ No obstante, debemos advertir, como ya hicieron COATES, KJØLBYE y PEEPERKORN (2014, p. 1443), que «[l]a aplicación de las normas de competencia al campo de la propiedad intelectual era compleja»; complicación que puede aumentar fácilmente cuando entra en juego una institución tan difusa como es el secreto empresarial.

empresariales, como vimos en el primer capítulo¹⁴⁴⁹, es precisamente fomentar la competencia¹⁴⁵⁰. En este sentido, el Derecho de la competencia, como se sabe, está compuesto, al menos, por dos grandes bloques jurídicos, la disciplina de la competencia desleal y el Derecho de defensa de la competencia, que, aunque diferenciados¹⁴⁵¹, no son compartimentos estancos, sino que son dos sectores estrechamente enlazados y cuyas finalidades son compartidas¹⁴⁵², aunque sin olvidar que los problemas que resuelve la disciplina de la defensa de la competencia son principalmente económicos¹⁴⁵³.

Desde el momento mismo en que reconocemos que el secreto empresarial es un bien inmaterial, que sobre él hay un derecho subjetivo, que es susceptible de ser transmitido y que puede ser objeto de negocios jurídicos, en ciertas ocasiones, cuando haya intereses superiores en liza y se cumplan los requisitos que se establecen, entrará en juego la defensa de la competencia, pues se sale del ámbito estrictamente privado para entrar en el público¹⁴⁵⁴. Precisamente, la

¹⁴⁴⁹ *Vid. supra* capítulo I.II.2.

¹⁴⁵⁰ *Vid.*, entre otros, BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 23 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 80 y ss.). Y con carácter general, *vid.* ULLRICH (2004, pp. 401 y ss.). A pesar de que aparentemente la competencia y los derechos de exclusiva son antagónicos, en realidad, se complementan; son piezas de un engranaje más complejo, en el que cada una de ellas debe cumplir una concreta función para el correcto funcionamiento del mercado y para el progreso y desarrollo de la sociedad a través de la innovación. Sobre ello, *vid.* DREXL (2004, pp. 788 y ss.).

¹⁴⁵¹ En general sobre estas cuestiones, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2044 y ss.), MARTÍNEZ PÉREZ (2018A, pp. 372 y ss.), BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 174 y ss.), CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ (2003, pp. 240 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1990A, pp. 245 y ss.), ULMER y REIMER (1968, pp. 10 y ss.) y MESTMÄCKER (1966, *passim*).

¹⁴⁵² Afirma ALONSO SOTO (2023) que el Derecho de la competencia «se ha desarrollado a través de dos diferentes sistemas normativos: a) El regulador de la libertad de competencia, cuyas normas tienen como finalidad la defensa de la libertad de competencia y, por tanto, prohíben o someten a control los comportamientos de los operadores económicos que impiden la existencia de competencia en el mercado. b) El regulador de la competencia desleal, cuyas normas persiguen la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado. En definitiva, la competencia es un bien que el Derecho viene a tutelar y defender desde una doble vertiente: la libertad y la lealtad». Pero se trata de dos sectores complementarios. Precisamente, CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ (2003, p. 227) afirmaban que «la competencia desleal llega donde la legislación *antitrust* no alcanza». Igualmente, *vid.* A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975A, pp. 61 y ss.). En general sobre los objetivos del Derecho de la competencia, *vid.* LOUREDO CASADO (2024, pp. 477 y ss.).

¹⁴⁵³ *Vid.* VELASCO SAN PEDRO (2010, pp. 14 y ss.) y HERRERO SUÁREZ (2006, pp. 70 y ss.).

¹⁴⁵⁴ No se puede perder de vista el artículo 38 CE. Es más, en la STC, Pleno, de 1 de julio de 1986 (ECLI:ES:TC:1986:88), se afirmó que «[e]l reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como marco obligatorio de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta [...] suponen la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales», apreciación que puede relacionarse con lo que también sostuvo en su STC, Pleno, de 29 de diciembre de 1982 (ECLI:ES:TC:1982:71), donde indicó que el principio de libertad de empresa llega a comprender «toda la legislación ordenada a la defensa de la libertad de competencia, mediante la prevención y, en su caso, la represión, de las situaciones que constituyan obstáculos creados por decisiones empresariales para el desarrollo de la competencia en el mercado, siendo su objetivo la defensa de los empresarios contra prácticas, acuerdos, conductas o actuaciones atentatorias de la libertad de competencia». En general, sobre este precepto, entre otros, *vid.* CIDONCHA MARTÍN (2006, *passim*) y ALFARO ÁGUILA-REAL y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2002, pp. 5971 y ss.). Más allá de todo lo señalado, resulta curiosa la poca atención que se ha prestado a la relación entre los secretos empresariales y la defensa de la competencia, a pesar de que el origen de esta institución se encuentra precisamente en ciertos casos relativos a monopolios de facto existentes en Estados Unidos. A modo de ejemplo, en *Oregon Steam Navigation Company v. Winsor*, 87 US 64 (1873), se discutió sobre la división territorial del mercado consecuencia de la titularidad de un secreto empresarial; en *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837), al estudiar una cláusula de no competencia posterior a la finalización del contrato donde se incluía la no utilización del secreto empresarial, se examinó si podía considerarse una restricción del comercio, dando la razón al titular del secreto empresarial; en cambio, en *Taylor v. Blanchard*, 95 Mass. (13 Allen) 370 (1866), el tribunal consideró que un acuerdo que limitaba la posibilidad de que uno de los socios ejerciera la actividad comercial que llevaba a cabo la empresa titular del secreto empresarial era

esencia de los secretos empresariales es la importancia competitiva que representa que la información no sea conocida, por lo que, a pesar de que no se haya estudiado con detenimiento, tanto la titularidad como la explotación del secreto empresarial parece que están llamadas a plantear problemas en el núcleo de la defensa de la competencia.

Esta concreta porción del Derecho de la competencia, tradicionalmente, ha tenido como función primordial la preservación de la competencia, prevenir, reprimir y sancionar aquellos «abusos que constituyen los obstáculos artificiales voluntariamente creados por los empresarios [...] perjudiciales para el ordenado desarrollo de la competencia practicable»¹⁴⁵⁵. En definitiva, se trata de una regulación esencial y que se compone, en realidad, de dos ámbitos regulatorios complementarios, el nacional y el europeo, que siguen a grandes rasgos una misma estructura y tienen un mismo contenido, por lo que nos centraremos en la regulación de la Ley de Defensa de la Competencia española, sin perjuicio de que, en alguna ocasión, se haga referencia a la normativa europea.

¿CUÁNDO SE PUEDE ACTUAR DE MANERA CONTRARIA A LA COMPETENCIA? A la hora de analizar las conductas relacionadas con el secreto empresarial, conviene distinguir tres situaciones: i. la adquisición originaria; ii. el ejercicio del derecho sobre un secreto empresarial; y iii. la adquisición derivativa¹⁴⁵⁶.

(i) La simple adquisición originaria del secreto no plantea ningún problema con la defensa de la competencia. La atribución del derecho sobre el secreto empresarial se encuentra establecida en la normativa y la ponderación entre el otorgamiento de tal derecho y la competencia es una cuestión que compete al legislador¹⁴⁵⁷. ¿De qué modo

una restricción injustificada del comercio; y sin olvidar *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868), en el que precisamente se analizó si la prohibición de que un trabajador comunicara secretos empresariales a otras personas podía ser una restricción del comercio y constituir una conducta monopolística, admitiendo el tribunal la validez de tales tipos de cláusulas. Casos, todos ellos, anteriores a la aprobación de la primera ley antimonopolio estadounidense, que ya dan buena muestra de la importancia de los secretos empresariales para el correcto desarrollo de la competencia del mercado. En general, sobre el inicio del Derecho de defensa de la competencia y los secretos empresariales, *vid.* FIRST (2011, pp. 332 y ss.).

¹⁴⁵⁵ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 175).

¹⁴⁵⁶ Esta distinción aplicable a todos los derechos sobre bienes inmateriales tiene su origen en la STJUE de 13 de julio de 1966, *Établissements Consten SARL*, 56-64 y 58-64, ECLI:EU:C:1966:41. No obstante, se trata de una distinción que ha sido criticada por considerar que los derechos sobre bienes inmateriales solo existen en la medida en que son ejercitados. *Vid.* MARTÍN ARESTI (2014, pp. 1029 y ss.) y KEELING (2004, pp. 22-29).

¹⁴⁵⁷ Es cierto que el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de defensa de la competencia, si se observan sin las oportunas cautelas, parecen que son incompatibles, encontrando numerosos puntos de fricción que conducen —al menos, aparentemente— a una dificultosa convivencia pacífica, pues de manera inevitable periclitán los instrumentos legales previstos para la consecución de los fines de cada una de estas ramas del Derecho. Pero esto es el resultado de un análisis superficial. Es una equivocación enfrentar los derechos de propiedad intelectual y la defensa de la competencia, pues, en realidad, son complementarios, compartiendo como objetivo y fin principales el fomento del proceso competitivo, de la innovación y del desarrollo tecnológico [*vid.* BAHAMONDE DELGADO (2012, p. 496)]. Sin embargo, no es menos cierto que «los derechos de propiedad [intelectual], en su condición de derechos exclusivos, constituyen *in natura* limitaciones a la libre competencia» [MARTÍNEZ PÉREZ (2018A, p. 379)] e incluso se podría afirmar que cualquier derecho de exclusiva lesiona la libre competencia [*vid.*, *v. gr.*, RODRÍGUEZ RODRIGO (2015, p. 188), J. A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2011, pp. 107-112), CONDE GALLEGO (2011, pp. 77 y ss.), LENCE REIJA (2006B, pp. 147 y ss.) y ARMIJO CHÁVARRI (2004, pp. 205 y ss.)], porque efectivamente suponen una restricción. Pero las aceptamos por un beneficio mayor, hasta el punto de que

se ha limitado este concreto derecho? Pues, a pesar de no tener un límite temporal ni geográfico, es el derecho de propiedad intelectual más débil en cuanto a las posibles utilidades por terceros, ya que se establece una serie de actuaciones lícitas que permiten obtener, utilizar y revelar el secreto empresarial de otro. No obstante, en ciertas ocasiones, su mera titularidad —su adquisición originaria— sí que puede llegar a plantear alguna duda en caso de que no se le diera un uso y fuera beneficioso para el mercado y para los consumidores tal comercialización o la negativa a su explotación pudiera estar fundamentada en motivos contrarios a la competencia.

(ii) El ejercicio del derecho sobre un secreto empresarial ya puede plantear mayores problemas con la disciplina competencial. No en todo caso, pero se pueden dar situaciones en las que el ejercicio sea anticompetitivo. Ahora bien, el Derecho de defensa de la competencia no puede intervenir por el mero ejercicio del derecho sobre un secreto empresarial, sino que solo debe intervenir cuando tal ejercicio desencadene alteraciones en el mercado¹⁴⁵⁸.

El titular de un secreto empresarial puede, en principio y libremente, determinar los precios de sus productos; puede no querer negociar con otros actores del mercado; o puede decidir no explotar su secreto empresarial. Todas ellas son conductas que el titular puede llevar a cabo, pero, al mismo tiempo, todas ellas, según las circunstancias, pueden ser calificadas de actuaciones anticompetitivas, de un abuso de posición de dominio. Habrá que estar, en definitiva, al caso concreto.

(iii) La adquisición derivativa de un secreto empresarial también puede ser calificada de anticompetitiva. Solo hay que pensar, por ejemplo, en un supuesto en el que con la adquisición del secreto empresarial se produzca el control total de un determinado sector; o que desencadene, por su posición reforzada, un abuso de posición de dominio; o que se establezcan en el negocio jurídico de transmisión del secreto empresarial acuerdos que puedan ser calificados de colusorios. Las posibilidades están ahí.

¿QUÉ CONCRETAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS SE PUEDEN LLEVAR A CABO? La defensa de la competencia en nuestro ordenamiento jurídico se construye en torno a tres políticas protectoras: i. el régimen aplicable a las conductas restrictivas de la competencia; ii. los

ambas ramas, como se ha indicado, se complementan como mecanismos de protección del mercado, actuando en diferentes momentos [sobre las diferencias y parecidos entre ambas ramas, entre otros, *vid.* CZAPACKA (2009, *passim*) y LEMLEY (2007, pp. 237 y ss.)]. Por un lado, la propiedad intelectual actúa *ex ante*, pues uno de sus objetivos principales es incentivar la innovación y recompensarla a través del otorgamiento de derechos de exclusiva —o cercanos a la exclusiva, como el de los secretos empresariales—. Por otro lado, la defensa de la competencia actúa *ex post*, un mecanismo para corregir comportamientos que puedan ser calificados de abusivos o que excedan del normal funcionamiento [sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* LEMLEY (2004, pp. 129 y ss.)]. Así, de este modo, el Derecho de defensa de la competencia interviene sobre la propiedad intelectual en un momento posterior a su otorgamiento, pues, apoyando sus objetivos fundamentales, aparece como «límite frente a específicos comportamientos desarrollados por titulares de derechos de propiedad intelectual que generan conflictos con el cuerpo normativo de libre competencia y con los objetivos últimos del Derecho de la competencia» [URIBE PIEDRAHITA y CARBAJO CASCÓN (2013, p. 313)]. Igualmente, sobre esta complementariedad, con carácter general, *vid.* CRUZ GONZÁLEZ (2020, pp. 191-214).

¹⁴⁵⁸ *Vid.* los comentarios al respecto de KOLSTAD (2008, pp. 3 y ss.) y DREXL (2008, pp. 27 y ss.).

principios del control de concentraciones; y iii. el régimen de las ayudas públicas. No todas ellas tienen una misma incidencia en la materia que aquí estudiamos, pues, por ejemplo, el régimen de control de las ayudas públicas, aunque pueda llegar a tener alguna relación con los secretos empresariales, esta se antoja excesivamente lejana e improbable. En cambio, las otras dos políticas sí que presentan una relación más estrecha con los secretos empresariales, con su ejercicio y con los negocios jurídicos que sobre ellos se puedan realizar. Por ello, seguidamente, nos centraremos, en primer lugar, en los acuerdos colusorios y en el abuso de posición de dominio¹⁴⁵⁹, por ser dos caras de la misma moneda, que no es otra que el control del poder de mercado¹⁴⁶⁰; y, en segundo lugar, en el control de concentraciones económicas.

Entendemos que estas políticas en defensa de la competencia son las que más incidencia pueden tener a la hora de articular la construcción de acuerdos que tengan por objeto un secreto empresarial e, incluso, en el propio ejercicio de los secretos empresariales por su titular¹⁴⁶¹.

UNA SERIE DE PRINCIPIOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA. Aunque defendamos que los secretos empresariales son bienes inmateriales, no son unos bienes, como se ha visto, idénticos a los restantes bienes inmateriales, ni tampoco son idénticos los derechos que se tienen sobre unos y otros. Así, aunque gran parte de las reflexiones que hagamos seguidamente sobre la defensa de la competencia y los secretos empresariales partan de un análisis comparativo con los restantes derechos de esta clase, es necesario advertir de la conveniencia de tener en cuenta una serie de principios o especialidades a la hora de realizar el análisis casuístico:

- (i) Aunque compartan su fundamentación con los derechos tradicionales de propiedad intelectual, por la heterogeneidad de su objeto, no siempre se puede concluir abstractamente que favorezcan la competencia —v. *gr.* ¿qué efecto positivo tiene para la competencia la consideración del listado de clientes como secreto empresarial?—.

¹⁴⁵⁹ Dentro de las conductas restrictivas de la competencia también se contempla en el artículo 3 LDC el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. No obstante, por una cuestión de importancia y practicidad, no incidiremos en el supuesto de que, como consecuencia de un acto de competencia desleal, se produzca un falseamiento de la libre competencia. Es posible que se dé también en relación con un secreto empresarial, pero las particularidades que puede presentar son de menor importancia. Sobre el artículo, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020B), CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE (2014, pp. 1 y ss.) y COSTAS COMESAÑA (2010, pp. 167 y ss.; 2009, pp. 213 y ss.).

¹⁴⁶⁰ ALFARO ÁGUILA-REAL (2012).

¹⁴⁶¹ No obstante, hemos de advertir, como ya lo realizó MARTÍN ARESTI (2014, p. 1025), que «no existe una delimitación segura y permanente [...] sobre la incidencia que la prohibición de las prácticas colusorias tiene sobre los acuerdos entre operadores económicos en los que está implicado un derecho de propiedad intelectual, ni tampoco de los exactos términos en los que la prohibición del abuso de posición dominante resulta aplicable al comportamiento de los operadores en posición de dominio con motivo de la utilización de sus derechos de propiedad intelectual». Y si la autora se refería, en particular, a los derechos de autor y a las patentes, con más motivo se debe hacer la advertencia respecto de un bien inmaterial como es el secreto empresarial, repleto de todavía más incertidumbre. Por otro lado, no se puede dejar de hacer referencia a que, a pesar de que el régimen de defensa de la competencia sea, en principio, único, los tribunales han ido perfilando ciertas notas diferenciadoras en este régimen cuando se aplica a los derechos sobre bienes inmateriales, dado su reconocimiento expreso por parte de los ordenamientos jurídicos y a la vista de la divergencia existente, aunque sea mínima, entre los objetivos de ambas ramas del Derecho. En este sentido, más allá de la autora citada, *vid.* ANDERMAN (2008, *passim*).

(ii) La propia configuración de los secretos empresariales determina, por un lado, que no siempre sean innovadores y, por otro lado, que su duración pueda ser eterna mientras no sean descubiertos lícitamente.

(iii) Como consecuencia de la ausencia de límites temporales prefijados desde la constitución del derecho, el análisis de los efectos competitivos de las restricciones que se establezcan sobre ellos requiere de una ponderación más sosegada, sobre todo cuando el secreto empresarial se licencie¹⁴⁶².

(iv) La asimetría de la información juega un papel especialmente relevante en el mercado cuando la información es protegida como secreto empresarial, creando ciertos desequilibrios e, incluso, fallos en el mercado¹⁴⁶³. Son consideraciones que, en definitiva, deberán tenerse en cuenta a la hora de analizar el papel de un secreto empresarial concreto en el mercado¹⁴⁶⁴.

2.1.1. Conductas colusorias y abuso de posición de dominio

UN PRIMER INCISO: LA INAPLICABILIDAD DE LA REGLA DE MINIMIS. El artículo 5 LDC dispone que las prohibiciones relativas a las conductas colusorias y al abuso de posición de dominio no se aplicarán a las conductas de escasa importancia que «no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia». Por tanto, teóricamente, antes de aplicar las restricciones que se verán a continuación, sería necesario plantearse si la conducta tiene o no escasa importancia. ¿Qué determina esa importancia? El Reglamento de Defensa de la Competencia se encarga de establecer en su artículo 1 el criterio que se seguirá para ello, atendiendo a la cuota de mercado de los intervinientes. Ahora bien, el artículo 2.4.A RDC dispone que no tendrán la consideración de menor importancia, con independencia de la cuota de mercado, «[l]as conductas desarrolladas por empresas titulares o beneficiarias de derechos exclusivos». ¿Se incluirían en él los secretos empresariales y los negocios jurídicos que sobre ellos se realicen?

Si entendemos que no son derechos de exclusiva, entonces podrá aplicarse la regla *de minimis*¹⁴⁶⁵. Sin embargo, aquí hemos defendido que se trata de un derecho de exclusiva sobre la información, a pesar de las peculiaridades que presenta¹⁴⁶⁶, y, por lo tanto, consideramos que todo negocio jurídico que tenga por objeto un secreto empresarial no podrá ser calificado

¹⁴⁶² Piénsese, por ejemplo, en una empresa que, para evitar el plazo de la protección de la patente, decide explotar su innovación como secreto empresarial y conceder licencias sobre él, acompañado de férreas cláusulas de confidencialidad y con el establecimiento de medidas razonables de seguridad.

¹⁴⁶³ Vid. ALTZELAI ULIONDO (2023, pp. 147 y ss.).

¹⁴⁶⁴ Vid. las reflexiones de FIRST (2011, *in fine*).

¹⁴⁶⁵ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 93 y 94).

¹⁴⁶⁶ Es cierto que son lícitas ciertas formas de utilizar el secreto empresarial por parte de terceras personas, pero no es menos cierto, por ejemplo, que el artículo 61 LPA dispone que el derecho de patente no puede impedir, entre otros, «los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales» o «los actos realizados con fines experimentales».

de menor importancia¹⁴⁶⁷. Se ha afirmado por la doctrina que esa mención a los «derechos exclusivos» debe entenderse referida a todas aquellas situaciones en las que jurídicamente se crean «monopolios», es decir, en aquellos supuestos que se atribuye de modo privativo a un sujeto determinado «algo» que, en principio, debiera ser público¹⁴⁶⁸. Una consideración plenamente aplicable al derecho que se ostenta sobre un secreto empresarial que confiere, en definitiva, un derecho de exclusiva —limitado, como todo derecho de exclusiva—. Así, ningún negocio jurídico que tenga por objeto un secreto empresarial podrá ser considerado de escasa importancia en caso de que con él se lleve a cabo una práctica colusoria o se dé una situación de abuso de dominio¹⁴⁶⁹.

¹⁴⁶⁷ Sin perjuicio de que, conforme al artículo 3 RDC, en un expediente sancionador llevado a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia pueda considerarse que la conducta en cuestión, «atendiendo a su contexto jurídico y económico», no sea apta «para afectar de manera significativa a la competencia».

¹⁴⁶⁸ ALONSO SOTO (2023). En la RCNMC núm. S/0312/10, de 4 de julio de 2013, en un asunto sobre variedades vegetales, se dilucidó acerca de qué derechos exclusivos debían o no debían incluirse en tal expresión, pues una de las partes sostenía que los derechos de propiedad intelectual no quedaban incluidos. El organismo rector señaló que tal consideración debía ser rechazada, ya que «nada impide que los derechos exclusivos mencionados en el artículo 2.4.A RDC incluyan los derechos exclusivos derivados de la propiedad industrial, es decir, el derecho a prohibir a cualquier tercero no autorizado plantar el material y comercializar el fruto correspondiente de la variedad vegetal protegida. De hecho, las Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02) aluden en varias ocasiones a los “derechos exclusivos” derivados de la propiedad industrial. En concreto, en el punto 6, se establece que “[l]a legislación sobre propiedad intelectual confiere derechos exclusivos a los titulares de patentes, derechos de autor, derechos sobre diseños, marcas y otros derechos legalmente protegidos”. Y añade en su punto 7 que “[e]l hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia”. Por tanto, este Consejo no aprecia ninguna razón por la que haya que entender que los derechos exclusivos reconocidos por la propiedad industrial deban ser excluidos del concepto de derechos exclusivos contenido en el artículo 2.4.A RDC y, en consecuencia, también por esta razón, considera que no resulta de aplicación a este caso concreto la regla *de minimis*». Esta conclusión fue confirmada posteriormente en la SAN, contencioso, de 5 de noviembre de 2015 (ECLI:ES:AN:2015:3872), en la que se repetía lo ya sostenido en la SAN, contencioso, de 19 de octubre de 2015 (ECLI:ES:AN:2015:3609) sobre un caso similar. Sobre esta concreta situación, *vid.* SALELLES CLIMENT (2023, pp. 238 y 239) y DE LA VEGA GARCÍA (2022, pp. 81 y ss.).

¹⁴⁶⁹ Aunque no lo tratemos en profundidad, relacionado con lo que se va a desarrollar surge otro tema que reviste igualmente importancia: la información privilegiada. El artículo 7.1.A del Reglamento sobre abuso de mercado define la información privilegiada como «la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos». Son tres elementos los que determinan que una información sea calificada como privilegiada: i. que sea concreta; ii. que sea secreta; y iii. que tenga una influencia hipotética en la cotización de ciertos instrumentos financieros. La información que constituye el sustrato del secreto empresarial puede ser igualmente considerada, según las circunstancias, información privilegiada. Y, en tal caso, habrá que estar a las limitaciones que se establecen al respecto. Así, en el artículo 10 del citado Reglamento se dispone que será ilícita su comunicación «cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones». Se trata sin duda alguna de un espacio de intersección entre normativas que requerirá de un estudio pormenorizado y detallado en otro lugar apropiado para ello, pero es necesario no perder de vista que, cuando el secreto empresarial pueda ser considerado información privilegiada, habrá que estar, en cuanto a su posible transmisión, al régimen protector y limitativo de esta última. Sobre el régimen de la información privilegiada, su comunicación y disposición, y sus diferentes perspectivas, no solo de Derecho privado, sino también administrativo y penal, entre otros, *vid.* JUAN Y MATEU (2023, *passim*), PALÁ LAGUNA (2022, pp. 373 y ss.), G. ESTEBAN DE LA ROSA (2019, *passim*), BAJO FERNÁNDEZ (1999, pp. 637 y ss.) y GONZÁLEZ CUSSAC (1989, pp. 119 y ss.).

PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. El artículo 1.1 LDC¹⁴⁷⁰ contempla la prohibición de conductas colusorias, entendiendo por estas cualquier acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela¹⁴⁷¹, que sean llevadas a cabo por dos o más empresas¹⁴⁷² y «que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional», añadiéndose un listado no exhaustivo de conductas que, en particular, tendrán la consideración de colusorias.

Se trata de un artículo tipificador de lo que se requiere para que una conducta sea calificada de colusoria. Las empresas con estas conductas lo que buscan es sustituir al mercado en su autonomía, buscando una situación más beneficiosa para ellas y perjudicial para el propio mercado y para los restantes intervinientes del mercado —competidores y consumidores—. Con carácter general, para que se entienda prohibida la conducta, es necesario que concurren tres presupuestos¹⁴⁷³:

¹⁴⁷⁰ Posición sistemática que denota la importancia que la prohibición de estas conductas tiene para la defensa de la competencia, constituyendo «uno de los pilares sobre los que se asienta la defensa de la competencia» [vid. GALÁN CORONA (2014, p. 61)], pues no se puede perder de vista que ya A. SMITH (1996 reimpresión, p. 191) nos advertía en *La riqueza de las naciones* que «[e]s raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero, aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias». En general, sobre la aplicación de este precepto o del artículo 101 TFUE del cual procede, vid. GALÁN CORONA (2017, *passim*).

¹⁴⁷¹ El artículo 1 LDC, en realidad, se refiere a «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela». A estos efectos, por «acuerdo» hemos de entender cualquier pacto, escrito o verbal, «a través de los cuales varios operadores económicos coordinan sus comportamientos para falsear o restringir la competencia»; por «decisión o recomendación colectiva», «los acuerdos adoptados por las asociaciones o corporaciones en el seno de sus órganos directivos»; por «prácticas concertadas», todas aquellas prácticas que puedan ser calificadas de homogéneas que no pueden «justificarse de un modo natural por las condiciones de la estructura del mercado, inducen a pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de coordinación entre los operadores económicos que no pueden ser probados; y por «conductas conscientemente paralelas», «actuaciones de los operadores económicos que, sin mediar ningún tipo de acuerdo, ajustan deliberadamente sus comportamientos a los de los otros con ánimo marcadamente anticompetitivo» [ALONSO SOTO (2023)]. Más profundamente, vid. Díez-ESTELLA y GUERRA FERNÁNDEZ (2020).

¹⁴⁷² Aunque el artículo 1 LDC no hace referencia a las empresas, puesto que la conducta anticompetitiva puede ser llevada a cabo, también, por quienes no son empresarios. Precisamente en la disposición adicional cuarta de esta ley se dispone que por «empresa» se ha de entender «cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación». Esta posición es coherente, además, con lo defendido aquí sobre la titularidad del secreto empresarial y la innecesariedad de ser empresario para ser titular de un secreto empresarial. Así, por ejemplo, en sede de defensa de la competencia, se ha considerado que la conducta colusoria podía ser realizada, por ejemplo, por quien no es empresario, como ha sucedido en ocasiones con los colegios de abogados [vid., v. gr., RCNMC de 22 de diciembre de 2016 (expte. S/DC/0560/15, Colegio Abogados Guadalajara 2)]. En general sobre esta serie de casos, vid. RODRÍGUEZ RODRIGO (2024, pp. 564 y ss.)). Además, también podía ser realizada en aquellos casos en los que el acuerdo consistía precisamente en la creación de una empresa competidora o en su no creación.

¹⁴⁷³ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2023) los reduce únicamente a dos: i la existencia de «un concierto de voluntades o un entendimiento que pueda afectar a la actividad de dos o más empresas»; y ii. que tal entendimiento «pueda producir o produzca el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia».

(I) La existencia de una conducta colusoria¹⁴⁷⁴ y una voluntad concordada de los diversos agentes¹⁴⁷⁵. Tal y como está configurado en la Ley de Defensa de la Competencia, el concepto de «colusión» es amplísimo y abarca cualquier acuerdo, sin valorar la intención de las partes¹⁴⁷⁶, y equiparándose a él cualquier decisión o recomendación colectiva, cualquier práctica concertada e, incluso, cualquier conducta conscientemente paralela¹⁴⁷⁷. Se requiere, en efecto, una voluntad de concierto de varias empresas, pero sin necesidad de que haya una declaración de voluntad expresa, siendo suficiente con la concreta actuación que hagan¹⁴⁷⁸.

(II) La producción de una restricción de la competencia por objeto o por efecto —o capacidad para producirla—. La conducta solo será colusoria y, por lo tanto, estará prohibida si tiene capacidad de afectar a la competencia porque el objeto o el efecto de la conducta impida, restrinja o falsee la competencia. Se trata de un elemento preventivo, pues no se requiere tan siquiera que se haya producido una efectiva restricción a la competencia, sino que es suficiente la capacidad de causarla¹⁴⁷⁹. Ahora bien, en el precepto se establece una dualidad respecto de

¹⁴⁷⁴ Esta es la denominación que se ha dado en España a estas conductas anticompetitivas, a pesar de que, como indica PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO (2008, p. 139), «desde el punto de vista semántico, la expresión legal puede generar ciertos reparos, por cuanto la colusión presupone la existencia de un pacto destinado al perjuicio de tercero y las conductas aquí sancionadas no solo nacen del pacto [...], sino que pueden ser unilaterales o dimanar de una decisión corporativa».

¹⁴⁷⁵ En caso de que faltase este elemento, no implica que no estemos ante una conducta anticompetitiva, sino que, en su caso, podría ser considerada como abuso de la posición de dominio. Vid. GALÁN CORONA (2017, pp. 237 y ss.). Ya se indicó en la STS, contencioso, de 19 de junio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4763) que el artículo 1 LCD «es aplicable exclusivamente a los acuerdos bilaterales o plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su denominación legal o formal, sean adoptadas por un solo sujeto, como ocurre en el caso analizado, debiendo exigirse en todo caso que dichos acuerdos procedan de un concierto de voluntades plurales e independientes entre sí».

¹⁴⁷⁶ Como se recordó en la RTDC de 18 de julio de 2000 (expte. 467/99 Arquitectos Madrid 3): «El tenor literal del texto y su interpretación generalizada por los órganos de defensa de la competencia llevan a entender que, mediante el empleo de las palabras produzcan o puedan producir, la Ley hace referencia a nexos de carácter objetivo que puedan establecerse, con independencia de la voluntad de los sujetos, entre la acción y sus consecuencias. Esos nexos pueden haberse observado en la práctica, en cuyo caso es aplicable la primera de las expresiones en cursiva, o postularse de forma hipotética, con un grado razonable de probabilidad, en cuyo caso es de aplicación la segunda de las expresiones».

¹⁴⁷⁷ Sobre los acuerdos tácitos, vid. GUTIÉRREZ CARRIZO (2009, pp. 115 y ss.). Y sobre el complejo concepto de «prácticas concertadas o conscientemente paralelas», vid. BROKELMAN (2009, pp. 87 y ss.).

¹⁴⁷⁸ La existencia de acuerdos colusorios que tengan por objeto un secreto empresarial es posible. Piénsese en el siguiente supuesto: la empresa A comparte con la empresa B una información confidencial relacionada con un producto con el objetivo de que ambas lo saquen al mismo tiempo al mercado y puedan desbancar a una tercera empresa.

¹⁴⁷⁹ En las conclusiones generales de la abogada general KOKOTT de 19 de febrero de 2009 (ECLI:EU:C:2009:110), se ilustró esta cuestión de una manera bastante expresiva y acertada, pues se afirmó que «la prohibición de las «infracciones por su objeto», resultante del artículo 81 CE, apartado 1, se asemeja a los «ilícitos de peligro» conocidos en el Derecho penal: el que conduce un vehículo bajo la influencia considerable del alcohol o de las drogas se expone en la mayoría de los ordenamientos jurídicos a sanciones penales o administrativas y ello con total independencia de si efectivamente puso en peligro a alguien al circular o de si causó un accidente. En el mismo sentido, las empresas infringen el Derecho comunitario de la competencia y pueden sufrir la imposición de sanciones pecuniarias si hacen uso en el mercado de prácticas concertadas con objetivos contrarios a la competencia; carece de relevancia el hecho de si, en el caso concreto, resultaron perjudicados algunos operadores económicos o el público en general». Ideas que también están presentes en la jurisprudencia española. Así, a modo de ejemplo, en la STS, contencioso, de 1 de febrero de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:370), el alto tribunal indicó que «[e]l tipo infractor no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. La conducta ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia»; o en la RCNMC de 1 de octubre de 2019 (expte. S/DC/0612/17 Montaje y mantenimiento industrial), donde el órgano indicó que «ni la ley ni la jurisprudencia exigen de la autoridad de competencia que acredite los efectos, pues las conductas que se consideran infracción por objeto tienen un potencial de distorsión de la

los acuerdos considerados colusorios¹⁴⁸⁰: i. que su objeto produzca o pueda producir una restricción a la competencia; y ii. que sus efectos produzcan o puedan producir esa restricción. El resultado en ambos casos es idéntico, llegándose a cuestionar la doctrina la necesidad de compartimentarlos, pues parece que no dejan de ser graduaciones de la genérica afectación a la competencia¹⁴⁸¹ —y su interés se encuentra en la prueba—.

La jurisprudencia ha entendido que un acuerdo será restrictivo por su objeto cuando «tenga, en sí mismo, un grado de nocividad para la competencia suficiente como para considerar que no es necesario investigar sus efectos»¹⁴⁸², admitiéndose, de manera general, este carácter en los acuerdos, entre otros, que tengan por objeto la fijación de precio, tanto horizontales como verticales¹⁴⁸³, o los denominados acuerdos de *pay for delay*¹⁴⁸⁴, o los acuerdos de reparto de mercado¹⁴⁸⁵. Ahora bien, ¿cuándo se entenderá que la nocividad es suficiente? Se ha afirmado que deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, prestando especial atención «a la naturaleza de los servicios afectados, [...] a las condiciones reales de funcionamiento y a la estructura de los mercados en relación con el contexto económico o jurídico»¹⁴⁸⁶, debiéndose interpretar, de todos modos, de una manera estricta, dada la relajación existente en materia probatoria¹⁴⁸⁷. Es decir, se trata de una cuestión puramente casuística de la que resulta complicado extraer una conclusión *ex ante* y abstracta que sea general y aplicable a todo supuesto, a pesar de que, como ha señalado la jurisprudencia, en estos casos no es un elemento del tipo la delimitación exacta del mercado relevante y geográfico¹⁴⁸⁸.

competencia tal que se exime a las autoridades de competencia de probar que efectivamente han causado perjuicio, pues son conductas de las que se presume que objetivamente empeoran el bienestar de los consumidores y de la economía en general».

¹⁴⁸⁰ Dualidad que parece estar presente desde el origen de esta disciplina. *Vid.*, v. *gr.*, los comentarios al respecto de FOCSANEANU (1966, pp. 862 y ss.) con motivo de la STJUE de 13 de julio de 1966, *Établissements Consten SARL*, 56-64 y 58-64, ECLI:EU:C:1966:41. Aunque, en realidad, se podría hacer una compartimentación tripartita: i. tener tal objeto; ii. tener capacidad para producir el efecto, aunque no se hiciera con tal propósito; y iii. haber producido el efecto, aunque no se hubiera pretendido. De este modo se ha reconocido expresamente en diversas ocasiones, como, por ejemplo, en la RTDC de 15 de noviembre de 2006 (expte. 605/05, Juguetes Cataluña).

¹⁴⁸¹ *Vid.* ARROYO APARICIO (2021, pp. 171 y 172) y GALÁN CORONA (2014, pp. 90 y ss.).

¹⁴⁸² STJUE (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank*, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265. Explicación que ha sido asumida, también, por los tribunales españoles. Entre otras, *vid.* STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2214).

¹⁴⁸³ *Vid.*, v. *gr.*, STJUE (Sala Tercera) de 29 de junio de 2023, *Super Bock*, C-211/22, ECLI:EU:C:2023:529; o STS, contencioso, de 31 de mayo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2286). En general sobre los acuerdos de precios, *vid.* FERNÁNDEZ LÓPEZ (2009, p. 141 y ss.). Y sobre las restricciones horizontales, *vid.* CURTO POLO y SOLERNOU SANZ (2014, pp. 191-254).

¹⁴⁸⁴ *Vid.*, v. *gr.*, STJUE (Sala Cuarta) de 25 de marzo de 2021, *Lundbeck*, C-591/16 P, ECLI:EU:C:2021:243. Sobre estos acuerdos, entre otros, *vid.* TUDOR STANESCU (2016) y CHOI, DEN UYL y HUGHES (2014, pp. 44 y ss.).

¹⁴⁸⁵ *Vid.*, v. *gr.*, RCNMC de 27 de septiembre de 2018 (expte. S/0415/12, Abh-isma).

¹⁴⁸⁶ STJUE (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2014, *CB c. Comisión*, C-67/13 P, ECLI:EU:C:2014:2204. Siguiendo este pronunciamiento en España, *vid.* STS, contencioso, de 21 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:259).

¹⁴⁸⁷ STJUE (Sala Cuarta) de 30 de enero de 2020, *Generics*, C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52. Y en la ya citada STJUE (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank*, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265, se insiste en ello, destacando que es necesario que «exista una experiencia suficientemente general y continuada como para que pueda considerarse que el carácter nocivo para la competencia de un acuerdo como el controvertido en el litigio principal justifica la exención de todo examen de los efectos concretos de dicho acuerdo sobre el juego de la competencia». Con carácter general, *vid.* LOOZEN (2010, pp. 146-150).

¹⁴⁸⁸ STS, contencioso, de 5 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:480). Sobre el mercado relevante, entre otros, *vid.* VARGAS ROZO y PINGARRÓN Y ÁÑEZ-SEDEÑO (2015, pp. 185 y ss.) y HERGUERA GARCÍA y PETITBÒ JUAN (2000, pp. 3 y ss.).

En cambio, *sensu contrario*, los acuerdos colusorios por sus efectos son aquellos que, en principio, no presentan una nocividad suficiente en sí mismos considerados, pero que, sin embargo, sus efectos sí que pueden ser perjudiciales. Es decir, son acuerdos que, de manera abstracta, pueden no producir ningún efecto perjudicial para la competencia¹⁴⁸⁹, pero que trasladado al caso en concreto sí que podrían producirlo —o sí que lo producen—¹⁴⁹⁰.

(III) La afectación total o parcial del mercado nacional. El tercer y último elemento, para determinar que una conducta es colusoria, es que afecte total o parcialmente, real o potencialmente, al mercado español. Esto resulta de gran importancia, porque implica que la aplicación del Derecho español no depende ni de que los sujetos tengan nacionalidad española, ni de que la conducta sea realizada en suelo español, sino que lo determinante es que sus efectos afecten a todo el territorio nacional o a una parte sustancial de él. ¿Cuándo se entiende que afecta al mercado nacional? ¿O cuándo se entiende que afecta suficientemente al mercado nacional? Se han utilizado diversos criterios: pruebas periciales de los cambios producidos en el mercado con las conductas de los sujetos; pruebas indiciarias en torno a esos mismos efectos; la cuota de mercado de los participantes y su relación con la exclusión de las conductas de menor importancia, pues, aunque en puridad estas afecten al mercado, se entiende que, si son de menor importancia, su afectación será también de menor importancia¹⁴⁹¹.

ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE. Junto con las conductas colusorias, encontramos sancionado en el artículo 2 LDC el abuso de posición dominante¹⁴⁹², disponiéndose que «[q]ueda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional», añadiéndose igualmente un listado indicativo, no taxativo, de situaciones que son consideradas abusivas. Ahora bien, se ha de tener en cuenta, tal y como se desprende de la norma, que lo contrario a la competencia no es la ostentación de una posición dominante, sino la explotación abusiva de tal posición¹⁴⁹³. Es decir, se permite

¹⁴⁸⁹ *Vid.*, v. gr., STS, contencioso, de 31 de mayo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2286), en la que se analizan de manera general las diferencias entre restricción por el objeto o por los efectos.

¹⁴⁹⁰ Piénsese del siguiente modo. Se coloca el acuerdo en una sala blanca, aislado de cualquier posible contaminación. Si en dichas circunstancias laborales el acuerdo ya tiene capacidad para producir una restricción de la competencia, estaremos, consecuentemente con ello, ante un acuerdo colusorio por su objeto. En cambio, si no tiene tal capacidad, deberá valorarse si en el medio concreto en que se llevará a cabo tal acuerdo produciría alguna restricción de la competencia. Si la respuesta es negativa, estamos ante un acuerdo válido, pero si la respuesta es afirmativa, estaremos, entonces, ante un acuerdo colusorio por sus efectos.

Aunque posteriormente se vuelva a ello, un posible ejemplo de acuerdo colusorio por su objeto, relacionado con los secretos empresariales, sería el siguiente: la empresa A y la empresa B son titulares concurrentes del mismo secreto empresarial al haber llegado a él por caminos independientes. Para evitar competir entre ellas, deciden que la empresa A comercialice el producto en un determinado territorio, mientras que la empresa B lo comercialice en otro, sin que ninguna de ellas pueda introducirlo en el territorio de la otra. En cambio, un acuerdo colusorio por sus efectos, relacionado con el secreto empresarial, podría ser el siguiente: dos empresas deciden, a pesar de ser competidoras, no investigar las innovaciones no patentadas de las otras —secretos empresariales—. Este acuerdo o práctica, en principio, podría no ser contrario a la competencia, pero, según las circunstancias concretas, sí que podría revestir ciertas notas colusorias.

¹⁴⁹¹ Sobre estas conductas de menor importancia y su relación con la afectación del mercado, *vid.* ALONSO SOTO (2023), DÍEZ ESTELLA y GUERRA FERNÁNDEZ (2020) y PALAU RAMÍREZ (2020).

¹⁴⁹² Figura igualmente histórica en esta materia. Sobre su origen y desarrollo, *vid.* RODRÍGUEZ ARTIGAS (1996, *passim*).

¹⁴⁹³ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (2020). Se señala expresamente, por ejemplo, en la STS, contencioso, de 8 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:3133), al indicar que «[c]omo es obvio, lo prohibido no es la posición de dominio, sino la explotación abusiva de esa posición». Al final, se trata de una consecuencia de la buena fe en un sentido objetivo en el mercado, pues

—y se tolera— la existencia de situaciones en las que hay una posición dominante, o incluso un monopolio legal. Lo que se prohíbe es que se cometan abusos consecuencia de tal posición. Así, para incurrir en esta práctica abusiva se requieren dos presupuestos: i. la posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional de referencia; y ii. el ejercicio abusivo de tal posición en dicho mercado¹⁴⁹⁴.

(I) La Ley de Defensa de la Competencia no establece una definición de lo que debe entenderse por «posición de dominio», habiendo sido la jurisprudencia y la doctrina los que se han acercado a este concepto. Así, se ha definido como la posición de poder económico que permite a una empresa obstaculizar el mantenimiento de la competencia en el mercado de referencia «al darle la posibilidad de actuar en buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y, en definitiva, de los consumidores»¹⁴⁹⁵. Es decir, que posee una independencia «considerable»¹⁴⁹⁶, aunque no sea absoluta, respecto de los competidores y de los clientes, asimilándose a lo que en la ciencia económica se conoce como «poder de mercado», es decir, «la capacidad de mantener los precios, de forma rentable, por encima de los niveles competitivos o de restringir la oferta o la calidad por debajo de los niveles competitivos»¹⁴⁹⁷; o, dicho de otro modo, la garantía de obtención de ganancias sin que competidores y clientes puedan evitarlo¹⁴⁹⁸. ¿Cómo se determina, por tanto, esta independencia? Varios son los criterios¹⁴⁹⁹ que se han utilizado sin que sea posible establecer una regla general, lo cual implica que, en caso de apreciarse esta posición de dominio, sea imprescindible fundamentarla y probarla. Al no ser nuestro propósito analizar en detalle y de manera pormenorizada todos los posibles criterios que se pueden —y deben— utilizar, según las circunstancias, no

el abuso de la posición de dominio «no es más que una concreción del abuso del derecho-libertad de empresa, derecho subjetivo fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico». Es cierto que la buena fe en un sentido objetivo —y su delimitación— no es una cuestión respecto de la que haya unanimidad doctrinal, pero, aun así, entiendo que no hay excesivos inconvenientes en observar que, cuando se abusa de la posición que se ostenta en el mercado, hay un más que probable ejercicio antisocial de tal derecho. *Vid.* MARTÍN MARTÍN (2019, pp. 300 y ss.). En general, sobre el concepto de «buena fe», así como sobre su relación con el abuso de derecho, *vid.* GETE-ALONSO CALERA (1992), MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1991A, pp. 37 y ss.) y CASTÁN VÁZQUEZ (1977, pp. 473 y ss.). Sobre el abuso de derecho, aunque no nos adentremos en él pormenorizadamente, resulta fundamental la obra de CARRASCO PERERA (2016).

¹⁴⁹⁴ Lo que determina que, en ciertas ocasiones, aquellas empresas que ostenten una posición de dominio se abstengan, por una cuestión de economía, de llevar a cabo ciertas conductas o actuaciones por miedo a que sea calificada de abuso de su posición, porque por el hecho de ser dominantes sus acciones serán escrutadas pormenorizadamente y la calificación de abusiva no resulta, en absoluto, sencilla. En este sentido, *vid.* GUTIÉRREZ CARRIZO y PADILLA BLANCO (2006, pp. 15 y ss.).

¹⁴⁹⁵ STJUE de 14 de febrero de 1978, *United Brands Co.*, 27/76, ECLI:EU:C:1978:22. En cambio, en la comunicación de la Comisión de orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes, se definió de un modo no totalmente coincidente.

¹⁴⁹⁶ RCNMC de 17 de marzo de 2011 (expte. S/0153/09, Mediapro).

¹⁴⁹⁷ FERNÁNDEZ VICIÉN (2009, p. 63). Sobre el concepto de «poder de mercado», igualmente, *vid.* FOX (2008, pp. 109-118) y LANDES y POSNER (1981, pp. 937 y ss.); y en la jurisprudencia estadounidense, *vid.* *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*, 504 US 451 (1992); o *United States v. E. I. DuPont de Nemours & Co.*, 351 US 377 (1956).

¹⁴⁹⁸ GUTIÉRREZ DORRONSORO (2008, pp. 146-148).

¹⁴⁹⁹ A modo de ejemplo, en la RTDC de 14 de noviembre de 2003 (expte. 540/02, Gas Natural) se indica que, más allá de la cuota de mercado, se ha de tener en cuenta «la competencia efectiva actual o potencial de las empresas, la evolución del progreso técnico o económico previsible, el interés de los consumidores tanto en lo que respecta a los precios como en cuanto a calidad y (en este caso especialmente) como en seguridad de que no faltará el suministro, las barreras a la entrada de los competidores, etc.».

incidiremos en todos ellos, sin perjuicio de aportar una serie de notas aproximativas de los más usuales¹⁵⁰⁰ e, igualmente, sin perjuicio de destacar que, muchas veces, los criterios no dejan de ser aproximativos para confirmar una conclusión previamente establecida.

(i) La cuota de mercado que ostente la empresa en cuestión, aunque de manera general no se haya considerado que una elevada cuota sea suficiente para determinar que se ostenta una posición de dominio¹⁵⁰¹. No obstante, la Comisión Europea indica, de manera orientativa, que no es probable que se dé si la cuota de mercado «en el mercado de referencia es inferior al 40%»¹⁵⁰². Ello no implica que no pueda existir una posición de dominio con una cuota inferior, pero en tal caso no entra en juego esta especie de «presunción *iuris tantum*»¹⁵⁰³, debiéndose acudir, en general, a criterios complementarios o a la relativización de la cuota comparándola con las de otras empresas del sector¹⁵⁰⁴.

(ii) La estabilidad, perdurabilidad o variabilidad de las cuotas de la empresa presuntamente dominante y de las restantes, haciendo o bien un estudio retrospectivo —estudiando la continuidad de la cuota en el pasado para descartar un posible aumento puntual o la pérdida paulatina de su anterior dominio¹⁵⁰⁵—, o bien un estudio prospectivo —analizando la estabilidad de tales cuotas hacia el futuro, como, por

¹⁵⁰⁰ Seguimos en este caso la clasificación orientativa de GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (2020). No obstante, se trata de criterios que, en general, son apreciados en el estudio de la posición dominante por parte de la doctrina y jurisprudencia. Entre otros, igualmente, *vid.* GUTIÉRREZ DORRONSORO (2008, pp. 116 y ss.).

¹⁵⁰¹ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha sido demasiado claro a este respecto, llegando a afirmar, por ejemplo, en la STJUE de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche*, 85/76, ECLI:EU:C:1979:36, que un factor «muy significativo es la existencia de cuotas de mercado muy altas». ¿«Muy altas»? A todas luces, un término jurídico indeterminado que aporta más bien poco.

¹⁵⁰² Comunicación de la Comisión de orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes.

¹⁵⁰³ De manera general, se entiende que, cuando la cuota es superior a este 40%, la empresa acusada debe demostrar que no ostenta tal posición de dominio. En cambio, si es inferior, suele ser el organismo de defensa de la competencia el que prueba que efectivamente sí que la ostenta. Así se señaló, *v. gr.*, en la STJUE (Sala Quinta) de 3 de julio de 1991, *AKZO*, C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286, en la que el alto tribunal europeo sostuvo «que cuotas muy importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante». Al respecto, sobre esta presunción, *vid.* BLAS DE AGUILERA (2015).

¹⁵⁰⁴ *Vid.* F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2009, pp. 120 y ss.).

¹⁵⁰⁵ Por ejemplo, en la RTDC de 8 de marzo de 2000 (expte. R 380/99, *Funerarias Madrid*), se negó la posición de dominio por la constante pérdida de cuota en los años anteriores, a pesar de seguir siendo la empresa que más cuota tenía. Así, se afirmó que «el Servicio reconoce la posición de supremacía de la empresa denunciada incluso en el mercado más amplio de los servicios funerarios de Madrid, como consecuencia de haber sido la única operadora en este mercado antes de la liberalización desarrollada por la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, de 21 de marzo de 1997, si bien su cuota de mercado parece reducirse de forma apreciable desde ese momento, ya que, incluso con referencia al ámbito restringido de los servicios funerarios originados en el Instituto Anatómico Forense, que son objeto de este expediente, en el año 1997 la penetración de otras empresas fue del 18% y en los seis primeros meses de 1998 dicha cifra se incrementó hasta el 28%, lo que proporciona una idea de que la privilegiada posición que ostentaba en el mercado la EMSFM, derivada de su condición de ex monopolista, no le atribuía la necesaria independencia de comportamiento para imponer precios o condiciones de mercado o para impedir el avance de sus nuevos competidores». O, por ejemplo, en la resolución de ese mismo órgano de 6 de abril de 2005 (expte. 577/04, *Cervezas Canarias*) se afirmó que la empresa no ostentaba una posición de dominio, a pesar de que su cuota de mercado era del 70%, porque «en los últimos 10 años, Cercasa ha registrado un descenso de casi 14 puntos en su cuota en el mercado horeca, todavía más acusado en el segmento de cerveza de barril». *Vid.* igualmente la resolución de la Comisión Europea de 22 de diciembre de 1987, *Eurofix-Bauco*.

ejemplo, consecuencia de la imposibilidad de que entren nuevos actores en el mercado en el que se estudia la posición dominante¹⁵⁰⁶—.

(iii) Relacionado indirectamente con la cuota del propio sujeto, la fortaleza de los competidores. Así, por ejemplo, se ha considerado que tener una cuota superior al 50% del mercado no determinaba una posición de dominio porque los competidores, a pesar de tener menores cuotas de mercado, tenían un «potencial económico similar»¹⁵⁰⁷ o porque esos competidores tenían cuotas de mercado cercanas al 30%¹⁵⁰⁸.

(iv) La existencia de ventajas empresariales, ya sean, entre otras, industriales, comerciales o financieras. A modo de ejemplo, que ostenten la titularidad de derechos de propiedad intelectual que les confiere una posición privilegiada en un determinado sector por su innovación —lo cual también sería posible respecto de un secreto empresarial—; o que cuenten con un respaldo económico y financiero considerable, lo que les permite poder llevar a cabo ciertas acciones comerciales con una seguridad añadida; o el formar parte de un grupo de empresas consolidado; o el ser titulares de una marca renombrada, de considerable reputación¹⁵⁰⁹.

(v) La presencia de la empresa en los mercados conexos al relevante, entendiendo que la participación en ellos es una evidencia o presunción de la posición dominante que ostente en el sector. Este criterio, no obstante, ha sido bastante criticado porque, en gran cantidad de ocasiones, implica una «proyección automática» de un concreto mercado a otro solo por la proximidad; provocando que paulatinamente haya quedado en desuso¹⁵¹⁰.

(vi) La existencia de barreras de entrada al mercado concreto, es decir, «obstáculos al ingreso de nuevas empresas al mercado relevante, y/o la expansión de las que ya actúan

¹⁵⁰⁶ A modo de ejemplo, aunque relacionado a su vez con otro criterio que se verá a continuación —las barreras de entrada—, en la RCNMC de 4 de octubre de 2018 (expte. SAMAD/01/2016, Cementerios de Leganés) se afirmó que «[l]a entrada de empresas competidoras es, por otro lado, poco probable en un mercado con las elevadas barreras de entrada que presenta la prestación de servicios de cementerio, lo que permite la estabilidad de la posición de FUNEMADRID en el mismo».

¹⁵⁰⁷ RTDC de 29 de enero de 1999 (expte. R 313/98, Wilkinson-Gillette).

¹⁵⁰⁸ RRTDC de 8 de junio de 2004 (expte. R 589/03, Diario La Región); y de 19 de febrero de 1997 (expte. R 186/96, Servicio Navarro de Salud). Y, también, a la inversa, es decir, el dominante tiene una cuota porcentualmente baja, pero sus competidores están fragmentados representando cuotas ínfimas. *Vid.*, v. *gr.*, STJUE de 11 de abril de 1989, *Ahmed Saeed Flugreisen*, 66/86, ECLI:EU:C:1989:140.

¹⁵⁰⁹ *Vid.*, v. *gr.*, STJUE (Sala Sexta) de 6 de abril de 1995, *BPB Industries*, C-310/93 P, ECLI:EU:C:1995:101; STJUE de 9 de noviembre de 1983, *Michelin*, 322/81, ECLI:EU:C:1983:313; o la ya citada STJUE de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche*, 85/76, ECLI:EU:C:1979:36.

¹⁵¹⁰ En general, *vid.* DÍEZ ESTELLA (2003, pp. 555 y ss.), FOLGUERA CRESPO y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (2003, pp. 223 y ss.), PASCUAL VICENTE (2001, pp. 259 y ss.) y PRIETO KESSLER (2000, pp. 22 y ss.). También, *vid.* STJUE (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 1996, *Tetra Pak II*, C-333/94 P, ECLI:EU:C:1996:436; o STJUE de 6 de marzo de 1974, *Istituto Chemioterapico y Commercial Solvents*, 6/73 y 7/73, ECLI:EU:C:1974:18. En España, *vid.* la citada anteriormente RTDC de 8 de marzo de 2000 (expte. R 380/99, Funerarias Madrid); la STS, contencioso, de 4 de abril de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3001); y, más recientemente, la STS, contencioso, de 6 de marzo de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1033).

en el mismo»¹⁵¹¹. A diferencia del criterio anterior, este, en cambio, cada vez tiene una mayor importancia a la hora de determinar la posición de dominio de los actores del mercado¹⁵¹². Incluso, en la actualidad se tiende a diferenciar dos tipos de barreras¹⁵¹³. Por un lado, las «barreras de entrada para nuevos competidores» y, por otro lado, las «barreras de expansión para los competidores más pequeños», debiendo analizarse no solo las primeras, sino, sobre todo, las segundas, pues si bien las primeras implican la imposibilidad —o poca probabilidad— de que aparezca un nuevo competidor, en realidad, protegen a todos los actores con independencia de sus cuotas. Sin embargo, las barreras de expansión son las que permiten conocer con exactitud si la posición del presuntamente dominante está protegida por una serie de obstáculos o barreras que impiden que su posición se vea alterada, es decir, son las que permiten conocer si una concreta posición —y no todo el mercado— está protegida por barreras¹⁵¹⁴.

(vii) Y la posición y fortaleza de los clientes, ya que, aunque el actor tenga una cuota elevada de mercado, su supuesta posición dominante puede ser contrarrestada o compensada por la fortaleza de los clientes¹⁵¹⁵, incluso llegando al punto de encontrarse en una situación en la que, a pesar de su supuesta fortaleza, depende económicamente de un solo cliente o de pocos¹⁵¹⁶.

¹⁵¹¹ VELASCO SAN PEDRO (2010, p. 15). En profundidad sobre su discutido concepto, *vid.* PETITBÒ JUAN (2003, pp. 185 y ss.); y, desde una perspectiva puramente económica, *vid.* BORK (1993, pp. 300 y ss.). En concreto, sobre las barreras de entrada y su concreción en el *Big Data*, *vid.* RUBINFELD y GAL (2017, pp. 339 y ss.).

¹⁵¹² Incluso encontramos casos en los que una empresa, a pesar de tener un 70% de la cuota de mercado, se ha considerado que no ostentaba una posición de dominio porque, entre otras razones, no había barreras de entrada «significativas desde hace más de trece años, cuando España se adhirió a las Comunidades Europeas, y que se trata de un mercado altamente contestable». *Vid.* RTDC de 30 de septiembre de 1999 (expte. R 362/99, Bacardí).

¹⁵¹³ Más allá de la clasificación que se indicará, las barreras pueden ser de muchos tipos, aunque se suele distinguir entre barreras estructurales y barreras de comportamiento. Las primeras son exógenas y suelen estar relacionadas con la estructura de costes, con la regulación legal del mercado o con características de la demanda. Así, se incluyen, por ejemplo, los costes irre recuperables, es decir, los costes que una empresa debe realizar para entrar en el mercado en cuestión o para aumentar su cuota y que solo se podrán recuperar si su entrada o aumento es exitoso. En cambio, las segundas son endógenas y suelen derivarse de la propia conducta y estrategia del sujeto presuntamente dominante, como pueden ser ciertas prácticas predatorias o el establecimiento de descuentos de fidelización [*vid.*, v. *gr.*, STGUE de 26 de enero de 2022, *Intel*, T-286/09 RENV, ECLI:EU:T:2022:19]. *Vid.* ALFARO ÁGUILA-REAL (2024B; 2006, pp. 193 y ss.), ZURIMENDI ISLA (2022, pp. 900 y ss.), IBÁÑEZ COLOMO (2018, pp. 293 y ss.), VELASCO SAN PEDRO (2010, *passim*), CALVO CARAVACA y RODRÍGUEZ RODRIGO (2007, pp. 39 y ss.), PETITBÒ JUAN (2003, *passim*), HERRERO SUÁREZ (2002, pp. 113 y ss.), TEMPLE LANG y O'DONOGHUE (2002, pp. 83 y ss.) y F. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1997, *passim*).

¹⁵¹⁴ *Vid.* RCNMC de 20 de febrero de 2019 (expte. S/0354/11, Oracle).

¹⁵¹⁵ Piénsese en el siguiente caso: un productor de un determinado alimento ostenta un 50% de la cuota de su mercado de referencia, pero, al mismo tiempo, el 90% de su producción es suministrada a un único cliente, cuya fortaleza en la distribución alimentaria es más que considerable, siendo capaz de terminar imponiendo sus propias condiciones. Aunque ese productor tenga una cuota de mercado que permitiría deducir de primeras su posición dominante, es contrarrestada por la fortaleza de su principal cliente. *Vid.*, v. *gr.*, la RTDC de 22 de septiembre de 2003 (expte. R 547/02, Cofares/Organon), en la que el organismo indicó que la empresa que presuntamente ostentaba la posición dominante no la ostentaba en realidad dado el poder de compra del Sistema Nacional de Salud. En general, sobre el poder de compra, *vid.* FOER (2016), NOLL (2005, pp. 589 y ss.) y Díez ESTELLA y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-LABRADOR (2004, pp. 293 y ss.).

¹⁵¹⁶ *Vid.* RUIZ PERIS (2016, pp. 31 y ss.), BERENGUER FUSTER (2006, pp. 415 y ss.) y ZABALETA DÍAZ (2006, pp. 339 y ss.; 2002, *passim*).

Esta posición dominante, no obstante, ha de darse en el mercado de referencia o relevante, resultando imprescindible delimitarlo de manera precisa tanto objetiva como territorialmente, puesto que la posición de dominio no se debe valorar abstractamente, sino concretada en un determinado mercado¹⁵¹⁷. Así, ha sido definido como aquel que «comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles [debido a] sus características, su precio o el uso que se prevea hacer», pero circunscrito a «la zona en la que las empresas afectadas desarrollan» sus actividades «en las que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas»¹⁵¹⁸. Se trata, en definitiva, de realizar una triple identificación: i. de los productos, sean bienes o servicios, que rivalizan entre sí por ser sustituibles al cumplir una función idéntica o similar; ii. de las empresas que se encargan de ofrecer dichos productos; y iii. de la zona geográfica caracterizada por unas condiciones suficientemente homogéneas, pero diferentes a las de las otras áreas geográficas¹⁵¹⁹.

La determinación, no obstante, de este mercado no es sencilla¹⁵²⁰, utilizándose diversos criterios, como son, desde el punto de vista objetivo, la sustituibilidad de la demanda o la sustituibilidad de la oferta¹⁵²¹, y, desde el punto de vista geográfico, la distribución de las cuotas de mercado según las regiones o las diferencias en la oferta y en la demanda según el concreto lugar¹⁵²². Se trata, en definitiva, de intentar establecer en qué mercado la empresa en cuestión tiene un poder tal que le permite actuar con independencia de los competidores o de los clientes.

(II) El segundo elemento necesario para determinar que se está ante una situación de abuso de posición de dominio es que se dé precisamente tal conducta abusiva. El artículo 2.2 LDC establece un listado meramente indicativo de conductas que se consideran abusivas, sin

¹⁵¹⁷ Tal es su importancia que, de manera general, los tribunales rechazan la imposición de sanciones por parte de los órganos de aplicación del régimen competencial si no se ha establecido de manera concreta para el caso particular cuál es el mercado de referencia, sin que sea suficiente la mera referencia genérica a otros casos anteriores o de otras empresas del mismo sector. *Vid.*, v. *gr.*, STS, contencioso, de 8 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:253). Es tal su importancia que no faltan autores [*vid.* FAULL y NIKPAY (2014, pp. 120 y ss.)] que consideran —con razón— que el estudio del mercado relevante es anterior al estudio de la posición de dominio, pues la posición no puede determinarse si previamente no se conoce el mercado concreto. En este sentido, HERGUERA GARCÍA y PETITBÒ JUAN (2000, p. 56) no dudan en afirmar que la determinación del mercado de referencia «constituye la referencia básica cuando se trata de estimar el efecto de una conducta anticompetitiva o de prever las consecuencias de los cambios de estructura promovidos por una determinada operación de concentración». Sobre su importancia, igualmente, *vid.* VILÀ COSTA (1979, pp. 110 y ss.).

¹⁵¹⁸ Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia de 9 de diciembre de 1997. Sobre el papel e importancia de esta comunicación en nuestro ordenamiento jurídico, *vid.* ALCAIDE GUINDO (1997, pp. 81 y ss.).

¹⁵¹⁹ JIMÉNEZ LATORRE y CAÑIZARES PACHECO (2006, p. 34).

¹⁵²⁰ *Vid.*, v. *gr.*, CACHAFEIRO GARCÍA (2009, pp. 37 y ss.), GONZÁLEZ CLAVIJO (2002, pp. 1765 y ss.) y PELLISÉ CAPELL (2002, pp. 45-47).

¹⁵²¹ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (2020).

¹⁵²² A pesar de que en la citada comunicación de la Comisión se reconoció oficialmente la utilización del denominado *SSNIP-test*, también conocido como test del 5%. Se trata de un test complejo que lleva en la práctica a utilizar otros criterios o evidencias para conocer cuál es el mercado de referencia. *Vid.* JIMÉNEZ LATORRE y CAÑIZARES PACHECO (2006, *passim*) y HERGUERA GARCÍA y PETITBÒ JUAN (2000, pp. 53 y ss.).

perjuicio de que tal calificación la merezcan también otras no previstas¹⁵²³. El Tribunal Supremo lo ha definido, de manera genérica, como

«una modalidad singular del abuso de derecho; un tipo cualificado de este, que con sustento en la privilegiada libertad económica de que goza la empresa dominante, sobrepasa los límites normales del ejercicio del derecho para obtener ventajas de las transacciones, carentes de justificación, que no habría podido obtener en caso de una competencia practicable y suficientemente eficaz, lesionando directamente los intereses de terceros o el interés general al que atiende el sistema de defensa de la competencia. Es, en suma, un ejercicio antisocial de la excepcional libertad económica que otorga una posición de dominio en el mercado»¹⁵²⁴.

Al tratarse de una norma, en definitiva, sancionadora —administrativo-sancionadora— se han de cumplir una serie de principios de esta materia, pues no solo debe tratarse de una conducta encuadrable en el artículo 2 LDC, sino que, además, la calificación de la conducta debe ser «predecible por su agente», estando prohibida la aplicación analógica y resultando de aplicación la regla «de resolución a favor del imputado de las dudas razonables que no hayan podido ser despejadas»¹⁵²⁵. Por otro lado, para calificar la conducta concreta, no se ha de tomar en consideración ni la intencionalidad del sujeto —es un juicio objetivo¹⁵²⁶—, ni la causación de efectos anticompetitivos —la sola conducta abusiva es suficiente—. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, para la calificación de abusividad, se requiere que no haya una «justificación económica objetiva y razonable»¹⁵²⁷ que valide la conducta llevada a cabo, sin que la mera obtención de beneficios por parte de la empresa pueda ser utilizada como argumento defensivo¹⁵²⁸.

¹⁵²³ Vid. STS, contencioso, de 8 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:3133).

¹⁵²⁴ Entre otras, STS, contencioso, de 20 de marzo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:1525). En la STJUE de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche*, 85/76, ECLI:EU:C:1979:36, se indicó que se trata de «un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que pueden influir en la estructura de un mercado en el que, debido justamente a la presencia de la empresa de que se trate, la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, y que producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia».

¹⁵²⁵ STS, contencioso, de 8 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:3133). Ello implica que se presenten problemas en torno a la prueba, pues se entra en un terreno en el que los indicios y las suposiciones razonadas tienen una enorme importancia. Sobre la prueba del abuso de posición de dominio, vid. RODILLA MARTÍ (2017).

¹⁵²⁶ Indicó la STS, contencioso, de 20 de junio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3887) que «lo decisivo para sancionar una conducta empresarial a título de explotación abusiva de la posición de dominio no es sólo el propósito subjetivo de la empresa, sino el carácter objetivamente antijurídico de su actuación. La intención de "obstaculizar" la entrada de un nuevo competidor no es sancionable por este título si su instrumentación se hace por medios legítimos. Y es que, en realidad, la distinción entre lo que resulta ser la respuesta legítima de una empresa con posición dominante que ve amenazados sus propios intereses comerciales por los competidores (y puede reaccionar frente a ellos adoptando las medidas razonables que estime oportunas, pues su posición de dominio no le obliga a la mera pasividad) y lo que constituye explotación abusiva de su previa posición dominante, dicha diferencia, decimos, estriba más en las características objetivas de los medios de reacción que en la finalidad de esta última».

¹⁵²⁷ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (2020) y PASCUAL SEQUEROS (2000, pp. 93 y ss.). Como viene recordando la jurisprudencia de manera constante, entre otras, en la STS, contencioso, de 6 de marzo de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1033), «[s]erán abusivas, pues, las restricciones de la competencia hechas desde una posición de dominio que no sean razonables por carecer de una justificación capaz de ser aceptada como tal por el ordenamiento jurídico-económico».

¹⁵²⁸ Vid. la RCNMC de 10 de julio de 2014 (expte. S/0446/12, Endesa Instalación). En idéntico sentido, vid. STS, contencioso, de 29 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2660).

Muchas han sido las conductas que han sido calificadas de abusivas, más allá de las recogidas en el artículo 2.2 LDC, pues, ante la ausencia de una definición legal de explotación abusiva, su determinación no deja de ser casuística¹⁵²⁹. Así, entre otras, se puede destacar el establecimiento de precios elevados¹⁵³⁰; la personalización de precios con inteligencia artificial y algoritmos¹⁵³¹; los descuentos de fidelidad¹⁵³²; la negativa a otorgar licencias de explotación de propiedad intelectual¹⁵³³; la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual¹⁵³⁴; la litigación abusiva o *sham litigation* en materia de patentes¹⁵³⁵, aunque sería extrapolable a cualquier derecho de propiedad intelectual, incluyendo los casos de litigación abusiva en materia de secretos empresariales¹⁵³⁶; ciertas conductas relacionadas con los consorcios de

¹⁵²⁹ ALFARO ÁGUILA-REAL (2009, p. 226).

¹⁵³⁰ STS, contencioso, de 29 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2660). Sobre esta cuestión, *vid.* ROBLES MARTÍN-LABORDA (2016, pp. 253 y ss.).

¹⁵³¹ *Vid.* COUTO CALVIÑO (2021, pp. 443 y ss.), PASTRANA ESPÁRRAGA (2021, pp. 219 y ss.) y ANTÓN JUÁREZ (2020, pp. 361 y ss.).

¹⁵³² STGUE de 26 de enero de 2022, *Intel*, T-286/09 RENV, ECLI:EU:T:2022:19. Sobre los descuentos en sede de defensa de la competencia, *vid.* VEIGA TORREGROSA (2004, pp. 247 y ss.).

¹⁵³³ Respecto de derechos de autor, *vid.* STJUE (Sala Quinta) de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH*, C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257 [sobre esta sentencia y sus consecuencias, *vid.* LENCE REIJA (2006A, pp. 265 y ss.) y CONDE GALLEGOS (2004, pp. 465 y ss.)]. Respecto de patentes, *vid.* STJUE de 5 de octubre de 1988, *Volvo*, 238/87, ECLI:EU:1988:477. Sobre estas problemáticas, *vid.* FRANQUET SUGRAÑES (2024, pp. 459 y ss.), OLMEDO PERALTA (2016A, pp. 197 y ss.; 2016B) y MORALES ISASI y SÁENZ-CORTABARRÍA FERNÁNDEZ (1991, pp. 945 y ss.).

¹⁵³⁴ En España, la gestión colectiva de los derechos de autor siempre ha estado bajo la lupa del control de la defensa de la competencia. Numerosos han sido los casos relacionados con la SGAE y el posible abuso de posición de dominio, con sentencias favorables y desfavorables. Entre las más recientes, en la que no se ha considerado que existiera tal conducta abusiva, *vid.* SAN, contencioso, de 19 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:AN:2023:6629), frente al criterio contrario que se mantuvo en la RCNMC de 30 de mayo de 2019 (expte. S/DC/0590(16, DAMA vs SGAE) [no obstante, la sentencia ha sido recurrida]. En cambio, encontramos otras resoluciones recientes en las que sí que se ha considerado la abusividad en la gestión colectiva de los derechos de autor por parte de la SGAE, *vid.*, v. *gr.*, la SAP Barcelona, civil, de 16 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:1553). Y más recientemente se ha estimado de nuevo esta abusividad en la RCNMC de 19 de junio de 2024 (expte. S/0641/18, DAMA-UNISON rights vs SGAE). En general, sobre la constante problemática, *vid.* SILOS RIBAS y LENCE REIJA (2010, pp. 553 y ss.), FOLGUERA CRESPO y MARTÍNEZ CORRAL (2006, pp. 75 y ss.) y RODRÍGUEZ MEJÍAS (2006, pp. 13 y ss.).

¹⁵³⁵ *Sham litigation* es el término utilizado en la doctrina y jurisprudencia anglosajona para referirse a aquella estrategia procesal que consiste en advertir de manera constante a los competidores de que están infringiendo sus derechos de propiedad intelectual, aunque la advertencia no tenga fundamento, y bajo la advertencia de que, si no cesan en su actuación, serán demandados. En España, el primer caso en el que se ha estudiado este ejercicio abusivo ha sido en la RCNMC de 21 de octubre de 2022 (expte. S/0026/19, Merck Sharp Dohme, S. A.), en la que se consideró que la empresa dominante había abusado de los procesos judiciales y del derecho a litigar con el objetivo de obstaculizar y retrasar la entrada de empresas competidoras —eran empresas farmacéuticas y versaba sobre la entrada en el mercado de medicamentos genéricos—. Sobre este caso, *vid.* LENCE REIJA (2023, pp. 447 y ss.). Desde una perspectiva genérica sobre la litigación abusiva, *vid.* MUÑOZ ARANGUREN (2018, *passim*), STEINMAN y FITZPATRICK (2001, pp. 95 y ss.) y MYERS (1992, pp. 565 y ss.). No obstante, ante la ausencia de daños punitivos en nuestro país, no cabe una estrategia que desincentive estos litigios.

¹⁵³⁶ En particular sobre la litigación predatoria y los secretos empresariales, *vid.* ROWE (2009B, pp. 1425 y ss.). En Estados Unidos destaca en materia de secretos empresariales el caso *Gri-Pal, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc.*, 651 F.Supp. 1482 (N. D. Ill. 1986). El caso tiene su origen en una estrategia llevada a cabo por la demandada que consistió en ejercitar varias acciones por apropiación de sus secretos empresariales con el objetivo real de interferir en las relaciones comerciales de sus competidores. Así, el tribunal consideró que la estrategia llevada a cabo por la demandada consistía en un ejercicio predatorio y abusivo de su derecho de acción que no tenía ningún tipo de respaldo jurídico.

patentes¹⁵³⁷; la gestión del *Big Data*¹⁵³⁸; o, incluso, la adquisición de empresas¹⁵³⁹. En definitiva, una gran cantidad de supuestos que, con sus oportunas matizaciones, bien podrían terminar aplicándose o relacionándose con el ejercicio del derecho sobre un secreto empresarial.

SU CONCRECIÓN EN LOS SECRETOS EMPRESARIALES. Tanto la prohibición de las conductas colusorias como la prohibición del abuso de la posición de dominio son aplicables al titular de un secreto empresarial, aunque la Ley de Secretos Empresariales no los mencione. Ahora bien, mientras que la aplicación del artículo 1 LDC no presenta ningún obstáculo, la aplicación del artículo 2 LDC a los secretos empresariales sí que requiere que se realice de manera restrictiva y con cautela porque el propio derecho que se tiene sobre el secreto empresarial ya otorga una posición privilegiada, es decir, es el ordenamiento jurídico el que otorga ese «monopolio» que puede servir de base para ostentar una posición de dominio en el mercado¹⁵⁴⁰.

¿Cuándo pueden darse estas situaciones en relación con los secretos empresariales? A pesar de que ni los tribunales españoles ni europeos —aunque sí los estadounidenses— se hayan pronunciado en general sobre la relación de los secretos empresariales y la defensa de la competencia, podemos encontrar supuestos, al menos, teóricos en los que estas prácticas anticompetitivas podrían ser usuales. Estos son algunos de los que podrían ser calificados de anticompetitivos en relación con los secretos empresariales¹⁵⁴¹:

- (i) Acuerdos que tengan por objeto «[c]ompartir entre competidores secretos empresariales que tengan por objeto información sobre costes, precios actuales o futuros, datos de clientes, etc.», puesto que tal comunicación puede ser constitutiva, según las circunstancias, de un acuerdo colusorio que tendría por objeto, precisamente,

¹⁵³⁷ Sobre ello, *vid.* GIL FERNÁNDEZ (2015, pp. 153 y ss.).

¹⁵³⁸ VELASCO SANZO (2023, pp. 255 y ss.) señala como supuestos más habituales de posibles conductas abusivas en relación con el *Big Data*: i. la negativa al acceso a una fuente de datos; ii. la explotación de datos de usuarios; iii. el acceso discriminatorio a las fuentes de datos; iv. la celebración de contratos de exclusiva; o v. la vinculación de productos. En definitiva, cualquiera de las conductas que, con anterioridad habían sido consideradas abusivas en relación con otros bienes, solo que ahora trasladadas al *Big Data*. En general, sobre las relaciones entre el *Big Data* y el abuso de posición de dominio, entre otros, *vid.* CASE (2021, pp. 189 y ss.) y RODRÍGUEZ RODRIGO (2020, pp. 306 y ss.).

¹⁵³⁹ *Id.* STJUE (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2023, *Towercast*, C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207. En esta sentencia, el alto tribunal europeo consideró que era posible revisar posteriormente una concentración empresarial a través de las reglas establecidas para el estudio del abuso de posición de dominio, siempre, claro está, que la empresa en cuestión tuviera una posición dominante, lo cual supone una evolución de la STJUE de 21 de febrero de 1973, *Continental Can*, 6/72, ECLI:EU:C:1973:22. Sobre estas dos sentencias y la evolución jurisprudencial, *vid.* BOSTOEN (2024, pp. 258 y ss.), HERRERO SUÁREZ (2023, pp. 629 y ss.) y MARINAS SERRA (2023, pp. 205 y ss.).

¹⁵⁴⁰ En este sentido, sobre las patentes, *vid.* MARTÍNEZ PÉREZ (2014, p. 192) y KJØLBYE (2009, pp. 178 y ss.).

¹⁵⁴¹ No obstante, es necesario traer a colación aquí la denominada doctrina del objeto específico de los derechos sobre bienes inmateriales en su relación con el Derecho de defensa de la competencia. En la STJUE de 3 de marzo de 1988, *Allen and Handburs*, 434/85, ECLI:EU:C:1988:109, el alto tribunal indicó que existían ciertas excepciones en materia de comercio cuando estuvieran justificadas «por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico» de la propiedad intelectual en cuestión. Así, este objeto específico se definió como «para el titular de una patente, el derecho exclusivo de utilizar una invención con vistas a su fabricación y primera puesta en circulación de productos industriales, sea directamente, sea por concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a toda violación de su derecho». Por tanto, cualquier análisis competencial que se haga del secreto empresarial deberá tener en cuenta cuál es su objeto específico —respecto del que ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni los tribunales españoles se han pronunciado—.

secretos empresariales¹⁵⁴²; situación que permitiría calificar el acuerdo de cártel conforme a la DA 4ª LDC¹⁵⁴³; o acuerdos que tengan por objeto el reparto geográfico del mercado entre titulares simultáneos que no sean cotitulares¹⁵⁴⁴; o acuerdos que impongan condiciones anticompetitivas¹⁵⁴⁵; o directamente la utilización de acuerdos de licencia del secreto empresarial como medio para articular un cártel ante la

¹⁵⁴² COSTAS COMESAÑA (2021, p. 88). Igualmente, *vid.* LUNDQVIST (2023, pp. 160 y ss.) y VON HIPPEL (1989, pp. 157 y ss.). Puede resultar de interés el antiguo caso estadounidense *Fowle v. Park*, 131 US 88 (1889). La solución que dio el tribunal hoy en día sería insostenible, pero los hechos son demostrativos de la importancia que pueden tener los secretos empresariales en el marco de la defensa de la competencia. A mediados del siglo XIX, se desarrolló en Estados Unidos un bálsamo de cerezo silvestre para curar ciertas dolencias, cuya fórmula era secreta. Su inventor licenció la fórmula a dos empresarios, Fowle y Park, para que cada uno de ellos llevase a cabo la producción y comercialización del bálsamo en distintos estados. No obstante, los territorios al oeste de las Montañas Rocosas no quedaban comprendidos en las licencias y ambos comercializaron sus respectivas marcas del bálsamo, llegando a un acuerdo, además, para no vender el bálsamo por debajo de un precio establecido. En 1864, tras el aumento de la población de tal zona de las Montañas Rocosas, Fowle acordó con Park que este último dejaría de comercializar el bálsamo en este territorio a cambio de una cantidad de dinero. Pasado un tiempo, Park volvió a comercializar el bálsamo en tal zona a un precio inferior al establecido en los acuerdos originales y Fowle le demandó por incumplir tanto el acuerdo de no comercializar el bálsamo en dicha zona como por incumplir el relativo a los precios mínimos. El tribunal dio la razón a Fowle y estimó que los acuerdos suscritos eran razonables y, consecuentemente con ello, ejecutables. Sin duda alguna, la decisión judicial en la actualidad habría sido diferente porque eran dos acuerdos que fijaban los precios en el mercado y excluían a un determinado comerciante de un cierto territorio.

¹⁵⁴³ En Alemania, *vid.* *OLG Düsseldorf*, 05.02.2020 — U 4/19, en el que se estimó la existencia de un cártel en materia de vehículos, entre otras razones, por la transmisión de ciertos secretos empresariales entre las empresas involucradas.

¹⁵⁴⁴ Sobre ello, *vid.* LEMLEY, HOVENKAMP y JANIS (2005, pp. 100 y ss.), quienes analizan diversos casos estadounidenses en los que se consideró que ciertos acuerdos horizontales de reparto del territorio relacionados con secretos empresariales eran contrarios a la competencia. Ahora bien, aquí es necesario distinguir el reparto del territorio entre dos competidores del reparto consecuencia del otorgamiento de licencias. Mientras que en el primer caso sí que es más probable encontrar una conducta anticompetitiva, el segundo, en abstracto, no presenta ninguna nota anticompetitiva. Se puede ver a este respecto el caso estadounidense, *United States v. E. I. DuPont de Nemours & Co.*, 118 F.Supp. 41 (D. Del. 1953). La empresa estadounidense *DuPont* se dedicaba, entre otros asuntos, a la fabricación de tejidos sintéticos en Estados Unidos y a principios del siglo XX fue conocedora de que la empresa francesa *La Cellophane* había desarrollado un nuevo tejido, el celofán, que podía suponer un considerable avance en el sector. Ante la incapacidad de la empresa estadounidense de poder desarrollar ese mismo producto en un corto periodo de tiempo, pues la empresa francesa mantenía en secreto la forma de obtener tal tejido, decidió llegar a un acuerdo con ella por el que *DuPont* se encargaría de la producción y distribución exclusiva del celofán en Norteamérica y Centroamérica, mientras que *La Cellophane* conservaría la distribución en el resto del mundo y sin que ninguna de las empresas pudiera entrar a comercializar el producto en los territorios de la otra. Cuando llegó el caso a los tribunales por considerar las autoridades estadounidenses que se trataba de un pacto anticompetitivo, el tribunal señaló que se estaba ante un contrato de licencia —aunque formalmente hubiera adoptado otra forma a través de la constitución de una nueva sociedad en la que intervenían tanto *DuPont* como *La Cellophane*— y que perfectamente podía concederse de manera exclusiva para unos territorios determinados, más aún cuando detrás de ella se encontraba un secreto empresarial que carecía de una protección específica en la legislación.

¹⁵⁴⁵ Señala RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 150 y ss.) que, en materia de variedades vegetales —las cuales pueden ser protegidas como secretos empresariales—, es habitual que se concedan contratos de licencia sobre la variedad vegetal secreta, incluyéndose como cláusula que solo podrá transferir el licenciatario las semillas a determinados agricultores. En tales casos habrá que analizar si la medida es razonable o tiene alguna justificación. Generalmente, estas cláusulas se sustentan en la necesidad de mantener la trazabilidad de las semillas, habiendo sido consideradas, según las circunstancias, como lícitas [*vid.*, v. gr., STJUE (Sala Quinta) de 19 de abril de 1988, *Louis Erauw-Jacquery*, 27/87, ECLI:EU:C:1988:183]. En cambio, en la RCNC de 4 de julio de 2013 (expte. S/0312/10, Carpa Dorada y Club de variedades vegetales protegidas), el órgano consideró que una cláusula de este estilo constituía una infracción del artículo 1 LDC. Igualmente, *vid.* MIRANDA RIBERA (2023, pp. 50 y ss., 150 y ss.), quien, aunque no analiza la protección de las obtenciones vegetales como secreto empresarial, sí que estudia la posibilidad de que en un contrato de licencia de una obtención vegetal se transmitan junto con la propia obtención vegetal registrada otras que están protegidas como secretos empresariales.

inexistencia de registros públicos en los que conste la titularidad de los secretos empresariales o la misma existencia de los contratos de licencia¹⁵⁴⁶.

(ii) Relacionado con lo anterior, ya se mencionaron en su momento los denominados *pools* de patentes o consorcios de patentes, y nada impide que una situación similar se dé en sede de secretos empresariales con los problemas que ello pudiera provocar si fueran empresas competidoras¹⁵⁴⁷. A su vez, es posible que otras prácticas anticompetitivas se dieran en relación con las denominadas licencias cruzadas, es decir, el otorgamiento de una licencia sobre, por ejemplo, un secreto empresarial, a cambio de la concesión de otra licencia sobre otro secreto empresarial, en la medida en que tales licencias podrían implicar la obtención de informaciones que llevasen a prácticas colusorias¹⁵⁴⁸.

(iii) A la vista de que los datos, según las circunstancias, pueden ser considerados como secretos empresariales, la inclusión de cláusulas que obliguen a la cesión de tales datos, incluyéndose la posibilidad de utilizarlos o de transmitirlos, puede ser constitutiva de una práctica anticompetitiva¹⁵⁴⁹. O la utilización de los datos para el desarrollo de ciertos algoritmos, por ejemplo, para la fijación dinámica de precios, protegiendo como secretos empresariales tales datos e, incluso, el propio algoritmo, puede desembocar en una situación igualmente anticompetitiva¹⁵⁵⁰.

(iv) La negativa a otorgar licencias sobre un secreto empresarial cuando su explotación, ya sea por su titular, ya sea por un tercero, fuera beneficiosa para los mercados y la

¹⁵⁴⁶ Vid. MASSAGUER FUENTES (1989, p. 124).

¹⁵⁴⁷ Aunque centrado en los consorcios de patentes, sobre los problemas en materia de defensa de la competencia, vid. CARBAJO CASCÓN (2015, pp. 131 y ss.).

¹⁵⁴⁸ Aunque centrada igualmente en las licencias cruzadas de patentes, vid. MARTÍNEZ PÉREZ (2018B, pp. 288-290).

¹⁵⁴⁹ Posiblemente, uno de los casos más importantes en este sentido y que, aunque no se pronuncie expresamente sobre secretos empresariales, resulta de interés es el caso del grupo *Facebook* —actualmente, *Meta*—, seguido tanto en los tribunales alemanes como en sede de la Unión Europea. En este sentido, las autoridades de defensa de la competencia alemanas consideraron que *Facebook* incurría en una explotación abusiva de su posición de dominio en la recopilación y transferencia de los datos de los usuarios —que, en definitiva, son los que determinan la posición de dominio en estos sectores—. En la STJUE (Gran Sala) de 4 de julio de 2023, *Facebook*, C-252/21, ECLI:EU:C2023:537, el alto tribunal europeo concluyó que una autoridad de la competencia podía estudiar las violaciones del Reglamento General de Protección de Datos en el marco del control de abusos de la posición dominante. Lo que sucedió era que Facebook accedía, con el consentimiento de los usuarios, a datos de ellos recopilados por otras empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial como Instagram o WhatsApp. Así, dada la posición de dominio que ostentaba, los usuarios se veían obligados a aceptar ese tipo de condiciones para poder utilizar las aplicaciones del grupo, recibiendo posteriormente publicidad personalizada a través de datos recopilados en otros lugares. Es más, en la propia resolución del órgano de defensa de la competencia alemán, *BKartA*, 02.05.2022 — B 6-27/21, se recoge que gran parte de tales datos son considerados por *Facebook* como secretos empresariales, incluyendo específicamente el número de usuarios totales de la aplicación, el número de interacciones de cada usuario, el número de veces que se inicia la aplicación o el nivel de actividad.

¹⁵⁵⁰ Vid. HERRERO SUÁREZ (2021, p. 352). Advierte la autora de que «[l]os denominados *pricing bots*, algoritmos de fijación de precios, pueden evaluar y ajustar los precios en segundos, teniendo en cuenta una innumerable variedad de factores, como los precios de la competencia. Esto les da la capacidad de responder al momento a posibles descuentos de los rivales, eliminando el incentivo de los competidores de bajar los precios». Incluso señala la posibilidad de que la utilización de estos algoritmos automáticos «podría dar lugar al surgimiento de conductas de colusión sin que exista un acuerdo de coordinación previo». ¿Qué pasaría con un supuesto en el que dos algoritmos independientes terminan actuando de manera paralela sin que sus titulares sean conscientes?

competencia, para los consumidores o para ambos¹⁵⁵¹; o, directamente, la falta de explotación de un secreto empresarial —o de varios y su acumulación—¹⁵⁵² contribuyendo al anquilosamiento del mercado y de la innovación.

(v) La negativa a acceder a una fuente de datos¹⁵⁵³. La jurisprudencia europea exige cuatro condiciones para considerar que la negativa al acceso de datos puede ser

¹⁵⁵¹ En la Unión Europea, posiblemente, el caso relacionado con licencias de secretos empresariales más importante fue el resuelto, en primera instancia, en la STPI (Gran Sala) de 17 de septiembre de 2007, *Microsoft*, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289, y confirmada, posteriormente, en la STGUE (Sala Segunda) de 27 de junio de 2012, *Microsoft*, T-167/08, ECLI:EU:T:2012:323. En el caso, entre otras cuestiones, se analizaba si la negativa a otorgar una serie de licencias por parte de Microsoft podía considerarse abuso de su posición dominante. Dentro de las licencias, relacionadas con sus protocolos de comunicación, se incluían conocimientos que tanto Microsoft como la Comisión entendieron que eran secretos empresariales. Finalmente, se estimó el posicionamiento de la Comisión y se consideró que tal negativa constituía un abuso de su posición dominante. Más allá de este caso, podemos traer a colación, también, el caso estadounidense *A. & E. Plastik Pak Co. v. Monsanto Co.*, 396 F.2d 710 (9th Cir. 1968), en el que se consideró que el otorgamiento de licencias sobre un secreto empresarial podía ser beneficioso para la competencia y que, a pesar de no existir una obligación de explotación, su negativa injustificada —unida, en el caso, a la intención de excluir la ampliación del mercado— podía ser considerada una conducta anticompetitiva. Sobre el otorgamiento de licencias de secretos empresariales, a pesar de su antigüedad, y su relación con la defensa de la competencia, *vid.* D. R. MACDONALD (1964, pp. 352 y ss.) y MADDOCK (1964, pp. 36-68). En general, sobre la negativa a otorgar licencias de secretos empresariales, *vid.* LEMLEY, HOVENKAMP y JANIS (2005, *passim*) y E. MILLER (1989, pp. 183 y ss.).

¹⁵⁵² En particular cuando estos secretos empresariales estén relacionados con asuntos de sanidad. Sobre ello en Estados Unidos, *vid.* ZINK (2020, pp. 1135 y ss.).

¹⁵⁵³ También podría suceder que el secreto empresarial fuera un recurso esencial en un mercado conexo, con lo que la negativa a su acceso implicaría, también, la imposibilidad de acceder a este mercado. Así, COSTAS COMESAÑA (2021, p. 89) señala como ejemplo el Sistema de Información de Puntos de Suministro —SIPS—, pues estos datos son controlados por las distribuidoras de energía y son esenciales para su comercialización. Actualmente, de acuerdo con la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, hay una obligación legal de comunicar a las comercializadoras tales datos, pero si no existiera tal obligación, cabría plantearse si la negativa sistemática a su acceso y su protección como secretos empresariales podría determinar una situación de abuso de posición dominante; y considero que la respuesta sería afirmativa. Este ejemplo descrito es lo que sucedió, con anterioridad a la entrada en vigor de tal norma, en el caso resuelto por la RCNC de 22 de abril de 2009 (expte. 645/08, Céntrica/Hidrocantábrico).

Relacionado con este ejemplo, podemos traer a colación el caso estadounidense *Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Company*, 603 F.2d 263 (2d Cir. 1979), aunque su conclusión a la vista de nuestras normas pueda resultar dudosa. *Kodak* ostentaba una posición dominante tanto en el mercado de fabricación de cámaras como en el mercado de fabricación de carretes fotográficos, teniendo la capacidad suficiente como para diseñar nuevos tipos de carretes y cámaras con los que fueran compatibles. *Berkey*, en cambio, era una empresa de pequeño tamaño dedicada exclusivamente a la fabricación de cámaras fotográficas, por lo que cualquier modelo nuevo que decidiera sacar al mercado debía ser compatible con los carretes fotográficos de *Kodak*, pues si no había un carrete compatible, su cámara no tenía salida alguna. A mediados de los años setenta del siglo XX, *Kodak* iba a lanzar una nueva cámara fotográfica con un tamaño menor, llamada a revolucionar la fotografía amateur, y unos nuevos carretes fotográficos adaptados a ella. *Berkey* compró a *Kodak* un documento de especificaciones sobre las nuevas películas por un precio de 60.000 \$ dos meses antes de que *Kodak* sacase su nueva cámara para poder comenzar a desarrollar su nuevo diseño que fuera compatible con tales carretes. Cuando *Kodak* comercializó los nuevos productos, *Berkey* descubrió que las especificaciones que había adquirido no eran suficientes para diseñar una cámara fotográfica compatible con el nuevo carrete y tardó 18 meses en poder sacar al mercado una cámara compatible. Debido a esta situación, demandó a *Kodak* —con un planteamiento equivocado— por considerar que la falta de revelación de las especificaciones era una conducta monopolística, a lo que *Kodak* respondió que las especificaciones no reveladas eran secretos empresariales, respecto de los que no tenía obligación alguna de comunicar. El tribunal dio la razón a *Kodak* porque la defensa procesal estuvo mal planteada. Posiblemente había una situación anticompetitiva si se considera esa posición de dominio en los mercados conexos, en los que un producto de un mercado depende necesariamente del otro, pero la fundamentación adecuada habría pasado por un incumplimiento del

constitutiva de una explotación abusiva de la posición dominante¹⁵⁵⁴. En primer lugar, la negativa debe ser relativa a un producto esencial para competir en el mercado. En segundo lugar, la negativa al acceso debe producir como efecto que no aparezca un nuevo producto en el mercado. En tercer lugar, que la negativa carezca de una justificación razonable. Y, en cuarto lugar, que la negativa implique la exclusión de toda competencia posible en un mercado secundario o conexo. Cuando estemos ante una serie de datos que sean únicos y esenciales en un mercado secundario o conexo y se decidan proteger como secretos empresariales, la negativa injustificada a su acceso por terceros puede determinar que estemos ante una conducta anticompetitiva por abuso de la posición dominante.

(vi) El otorgamiento de licencias conjuntas de patentes y secretos empresariales con el objetivo de que, expirado el plazo de protección de la patente, el licenciante no pueda utilizar la innovación sin continuar satisfaciendo los cánones establecidos¹⁵⁵⁵.

(vii) La litigación predatoria contra competidores en caso de que se acerquen, aunque sea a través de medios lícitos, al secreto empresarial del que se es titular¹⁵⁵⁶.

contrato suscrito, pues no se habían suministrado todos los elementos necesarios, incluso podría perfectamente haberse considerado —a la vista de nuestra legislación— como una conducta desleal.

¹⁵⁵⁴ *Vid.*, v. *gr.*, STJUE (Sala Quinta) de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH*, C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257. Sobre estos requisitos, *vid.* VELASCO SANZO (2023, pp. 262 y ss.).

¹⁵⁵⁵ *Vid.* CONTRERAS (2022, pp. 138-140) y CHIEN (2016, pp. 1689 y ss.). Igualmente, ciertas cláusulas de los contratos de licencia de secretos empresariales pueden considerarse, según las circunstancias, una explotación abusiva de la posición de dominio, como serían cláusulas relativas al precio de venta de los productos resultantes o la obtención de la titularidad de mejoras que se realizasen sobre el secreto empresarial. Sobre estas cuestiones, *vid.* GILBERT y SHAPIRO (1997, pp. 283 y ss.).

Un supuesto de una licencia conjunta de patentes y secretos empresariales puede verse en el caso estadounidense *US v. Pilkington plc. & Pilkington Holdings, Inc.*, 59 Fed. Reg. 30, 604 (Dept. Justice, 1994). Pilkington otorgó licencias sobre un procedimiento de fabricación de vidrio novedoso que incluía tanto patentes como secretos empresariales, estando limitadas tales licencias a concretos países. Una vez expirado el tiempo de concesión de las patentes, Pilkington continuó exigiendo los cánones de las licencias por considerar que todavía estaban vigentes respecto de los secretos empresariales y que, por lo tanto, aun habiendo terminado el periodo de concesión de la patente, cada uno de los licenciarios no podía suministrar los productos de vidrio fuera del territorio para el que se le concedió la licencia. El Departamento de Justicia consideró que el acuerdo de licencia, si bien era lícito en su inicio, actualmente revestía ciertas notas anticompetitivas al establecer restricciones al comercio desproporcionadas e irrazonables. No obstante, la conclusión del caso puede no ser del todo acertada, ya que en ningún momento se planteó qué valor tenía el secreto empresarial dentro de la explotación de la técnica de producción de vidrio, es decir, ¿era realmente un elemento esencial que permitía llevar a cabo tal procedimiento? ¿O se trataba tan solo de una cláusula accesorio con el único objetivo de postergar el pago de cánones y limitar la presencia de diversos actores en un solo mercado?

¹⁵⁵⁶ En este sentido, cabe destacar, no obstante, que la jurisprudencia se muestra constante [*vid.*, v. *gr.*, SAN, contencioso, de 13 de febrero de 2017 (ECLI:ES:AN:2017:416)] a la hora de identificar dos presupuestos que, de manera cumulativa, se deben tener en cuenta a la hora de apreciar un ejercicio abusivo procesal. Así, se ha indicado, en primer lugar, «que no pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer valer los derechos de la empresa de que se trate y que, por tanto, dicha acción sólo pueda servir para hostigar a la parte contraria y, en segundo lugar, que esté concebida en el marco de un plan que tenga como fin suprimir la competencia».

En relación con los secretos empresariales, podemos traer a colación el caso estadounidense *CVD, Inc. v. Raytheon Co.*, 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985). Raytheon era una empresa dedicada a fabricar dos materiales con usos militares mediante un procedimiento, denominado CVD, secreto. Un trabajador, tras veinte años en la empresa, decidió montar su propia compañía, CVD, Inc., dedicada precisamente a fabricar esos mismos materiales, comunicándolo a su antigua empresa.

(viii) La adquisición derivativa de secretos empresariales por una empresa si con tal adquisición se contribuye al cierre del comercio o si se busca precisamente la exclusión de los competidores¹⁵⁵⁷.

(ix) Problemas derivados de una incorrecta delimitación de la información que constituye el secreto empresarial en cláusulas de no competencia postcontractual¹⁵⁵⁸ o como consecuencia de su inclusión en un acuerdo de confidencialidad —excesivamente amplio—¹⁵⁵⁹.

(x) La celebración de contratos de exclusiva por una empresa en posición de dominio, si por sus efectos implica un cierre del mercado y de la posible aparición de nuevos competidores. Así, se ha señalado que los contratos que más problemas podrían implicar, cuando estemos ante datos tratados como secretos empresariales, serían aquellos que consistirían o bien en que «solo la empresa dominante que tiene el *Big Data* puede suministrar la información a otro operador», o bien en que «solo la empresa dominante que tiene el *Big Data* puede obtener los datos del otro operador»¹⁵⁶⁰. Esta clase de contratos, con un secreto empresarial por objeto, podría implicar que el mercado se cerrase para otros operadores, ya que con las cláusulas de exclusividad en el suministro de datos no habría forma alguna de poder participar en tal mercado.

2.1.2. La concentración económica

CONTEXTUALIZACIÓN. El secreto empresarial es transmisible, pudiendo transmitirse como elemento integrante de una empresa, ya sea en su adquisición, ya sea en su fusión o en cualquiera de los otros negocios jurídicos por los que la empresa se transmite en bloque.

Raytheon primero le advirtió de que no podía fundarla porque para fabricarlos era necesario utilizar el procedimiento secreto del que era titular. Y, tras su constitución y tras comenzar a fabricar tales materiales, *Raytheon* le demandó por apropiación ilícita de sus secretos empresariales. El antiguo trabajador alegó que no se había apropiado de ningún secreto empresarial y que la actitud de *Raytheon* era contraria a la buena fe porque la propia empresa demandante había publicado su procedimiento secreto en una revista científica, porque nunca había delimitado correctamente dónde empezaba el secreto empresarial y porque —aquí entra la cuestión de la mala fe— la empresa era consciente de que no había protegido correctamente el secreto empresarial y de que ella misma lo había hecho público. El tribunal efectivamente consideró que *Raytheon* había actuado de manera contraria a la buena fe con la interposición de su acción, pues sabía desde el principio que ya no era un secreto empresarial y que su único objetivo era continuar con un monopolio de facto sobre el procedimiento secreto a través de la intimidación procesal, constituyendo una práctica predatoria.

¹⁵⁵⁷ COSTAS COMESAÑA y VEIGA TORREGROSA (2017, pp. 616 y ss.).

¹⁵⁵⁸ Si bien el problema podría encuadrarse en sede de conductas colusorias, realmente es más amplio y, según las circunstancias, provoca que entre en juego también el ordenamiento laboral y la protección de los trabajadores. Los acuerdos de no competencia tienden a presentar grandes problemas en su aplicación, ya que directamente implican una restricción a la libre competencia. Su legalidad en el entorno comercial siempre está en entredicho. Precisamente, en Estados Unidos, la *Federal Trade Commission* el 23 de abril de 2024 emitió una orden por la que se prohibían de manera general y salvo excepciones los acuerdos de no competencia postcontractual a partir del 4 de septiembre con efectos retroactivos, es decir, dejando a partir de tal fecha sin vigencia los acuerdos anteriores. No obstante, en el caso *Ryan LLC v. Federal Trade Commission*, No. 3:2024cv00986 (N. D. Tex. 2024), de fecha 20 de agosto de 2024, el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Texas —tribunal federal— declaró ilegal la norma y ordenó que no entrase en vigor la norma en todo el país, habiendo sido recurrida la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

¹⁵⁵⁹ Vid. HRDY y SEAMAN (2024, pp. 669 y ss.) y PORTUESE (2018, pp. 274 y ss.).

¹⁵⁶⁰ VELASCO SANZO (2023, p. 268).

Precisamente por tal razón, el secreto empresarial puede presentar una especial vinculación con las concentraciones económicas¹⁵⁶¹. En el artículo 7.1 LDC se indica que la concentración económica se producirá por el «cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas» derivado de la adquisición de una empresa, de la fusión de dos o más empresas independientes y de la creación de empresas en participación. Asimismo, es posible que la concentración sea fruto de una adquisición de activos concretos, como, por ejemplo, la adquisición de un secreto empresarial o de otros derechos de propiedad intelectual, «sin necesidad de que se transmitan también los recursos humanos y bienes materiales aparejados a estos activos inmateriales» e incluso transmitiendo únicamente un contrato de licencia exclusiva sobre alguno de tales derechos¹⁵⁶².

LAS CONCENTRACIONES SUJETAS A CONTROL. Ahora bien, hemos de partir, por un lado, del hecho de que la concentración económica *per se* no es contraria a la competencia e incluso puede ser beneficiosa; y, por otro lado, de que no toda concentración económica estará sujeta a un control previo¹⁵⁶³. Conforme al artículo 8 LDC, será obligatorio controlar una concentración cuando concurra una de las dos circunstancias siguientes: i. que «se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante»; o ii. que el volumen del negocio de los partícipes en España sea superior, durante el último ejercicio contable, a «la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones»¹⁵⁶⁴. Es

¹⁵⁶¹ En general, sobre la concentración económica, *vid.* GÓRRIZ LÓPEZ (2014, pp. 335 y ss.) y ALONSO SOTO (2013).

¹⁵⁶² FOLGUERA CRESPO y VIDAL MARTÍNEZ (2020A). La Comisión, en su comunicación sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas, consideró que el régimen de control también se dará si se transmitieran únicamente una serie de activos de manera individualizada, siempre que tales activos constituyan «la totalidad o una parte de la empresa, es decir, una actividad con presencia en el mercado, a la que puede asignarse claramente un volumen de negocios de mercado. La transferencia de una base de clientes puede cumplir estos criterios si es suficiente para transferir una actividad con un volumen de negocios de mercado. Una operación que se limite a activos inmateriales tales como marcas, patentes o derechos de autor podría también considerarse una concentración si dichos activos constituyen una actividad con un volumen de negocios. En cualquier caso, la transferencia de licencias de marcas, patentes o derechos de autor, sin otros activos, sólo puede cumplir estos criterios si las licencias son exclusivas al menos en un determinado territorio y [su] transferencia transfiriera la actividad que genera el volumen de negocios». Así, se puede observar esta modalidad en la RCNC de 15 de noviembre de 2010 (expte. C-0274/10, Lipsa/Cargill), pues, como se indica en el informe, la adquisición por parte de Lipsa de Cargill consistía únicamente en una serie de activos, entre los que se incluían expresamente, entre otros, «(i) la cartera de clientes a los que Cargill suministra aceite a granel desde su planta de Sevilla, (ii) el “know-how” de la actividad de comercialización». Una situación similar sucedió en el caso de concentración resuelto por la RCNMC de 9 de junio de 2016 (expte. C(0747/16, Glintt/Activos Alliance), pues, como se señala en el informe, «[l]a operación de concentración consiste en la adquisición por Glintt de la cartera de clientes de Alliance, a través de la migración de la plataforma Pharmaplus [...] a la plataforma Farmatic», concluyendo que «[l]a transferencia de una cartera de clientes que suponga el control de una actividad con presencia en el mercado, es equivalente a la toma del control de activos de una empresa». Sobre ello, igualmente, *vid.* COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 89-92).

¹⁵⁶³ Sin perjuicio de que su control posterior sea posible llevarlo a cabo a través del análisis del abuso de posición de dominio.

¹⁵⁶⁴ El sistema de control establecido no está exento de críticas debido, entre otras razones, a la falta de adaptabilidad a un sistema cada vez más digitalizado. Sobre los intentos de reforma y sus ventajas y desventajas, *vid.* MIRANDA SERRANO (2021). Y, en particular, sobre la necesidad de un sistema que se adapte a la economía de los datos, *vid.* LEIÑENA MENDIZÁBAL (2021).

importante, no obstante, traer de nuevo aquí las reflexiones ya realizadas sobre los mercados de referencia, puesto que la concentración debe analizarse igualmente en dicho ámbito.

TRES SITUACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA. A la hora de analizar el control de concentraciones en el marco de la regulación de los secretos empresariales, es necesario diferenciar tres situaciones que pasamos a desarrollar: i. la concentración consistente en la adquisición de un secreto empresarial como activo único; ii. la concentración derivada de la adquisición de una empresa que incluye, entre sus activos, un secreto empresarial; y iii. la existencia de restricciones accesorias —o no accesorias— vinculadas directa o indirectamente con los secretos empresariales transmitidos o que quedan en poder del transmitente.

(I) La concentración económica consecuencia de la adquisición de un secreto empresarial no es una situación desconocida, al menos, en la teoría. Piénsese en el siguiente supuesto teórico: *Pepsi* adquiere de *Coca-Cola* su fórmula secreta, sin que la adquisición incluya ningún otro activo¹⁵⁶⁵. Pero, más allá de estos supuestos, la realidad nos está mostrando un ámbito en el que puede tener una mayor significancia porque los secretos empresariales son, en gran cantidad de casos, la base del sector. En concreto, nos referimos a los datos en el sector tecnológico, puesto que estos pueden ser protegidos como secretos empresariales y, aunque la Ley de Secretos Empresariales no estuviera pensada para protegerlos, dadas las ambigüedades que contiene y a la vista de la heterogeneidad de lo que puede constituir un secreto empresarial, esta institución está llamada a unirse indisolublemente a los datos en su vertiente patrimonial —en particular, cuando se agrupan y reciben la consideración de *Big Data*— mientras no se establezca un derecho subjetivo patrimonial específico sobre ellos¹⁵⁶⁶. No hay ninguna duda de que los datos constituyen el elemento clave de la economía digital, que son un bien inmaterial indispensable, ya que solo aquel que tenga acceso a los datos —y cuanta mayor sea la cantidad de ellos, mayor será su posición en el mercado, aunque también se deban tener en cuenta variables de calidad— estará «en condiciones de desarrollar algoritmos complejos y tecnologías de inteligencia artificial que le permitan obtener una ventaja competitiva significativa en los mercados digitales» en los que lleve a cabo su actividad¹⁵⁶⁷. Es más. El devenir de cualquier sector pasa por el control de los datos.

Por ello, la mera adquisición de los datos de una empresa por otra, protegidos como secreto empresarial, puede entrar de lleno en el terreno de las concentraciones económicas sometidas al control previo por superar los umbrales establecidos. La concentración empresarial consecuencia de la adquisición de los datos por parte de una empresa es cada vez un supuesto más habitual¹⁵⁶⁸.

¹⁵⁶⁵ Se estima, por ejemplo, que *Coca-Cola* representa casi el 70% de la cuota de mercado de venta de refrescos, mientras que *Pepsi*, el segundo con mayor cuota, representa casi el 13% según los datos manejados por el portal *Qcom*, dedicado al estudio de la cadena agroalimentaria.

¹⁵⁶⁶ Sobre ellos, entre otros, *vid.* SUÑOL LUCEA (2021, pp. 193 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (2020B, pp. 116 y ss.).

¹⁵⁶⁷ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 90 y 91).

¹⁵⁶⁸ *Vid.*, *v. gr.*, las decisiones de la Comisión de 17 de diciembre de 2020, caso M 9660 — Google/FitBit; de 6 de diciembre de 2016, caso M.8124 — Microsoft/LinkedIn; de 7 de octubre de 2011, caso M 6281 — Microsoft/Skype; de

(II) La adquisición de una empresa que sea titular de un secreto empresarial no presenta, en principio, mayores problemas que los que representaría cualquier otra adquisición de cualquier empresa. No obstante, el régimen de control de concentraciones, quizá, no se adapte de manera totalmente acertada a los nuevos tiempos en los que el comercio de los datos ocupa un lugar de gran importancia. La doctrina ha destacado en particular el hecho de que en el sector tecnológico sea habitual la adquisición de empresas de nueva creación, que se caracterizan por alguna innovación y que, dado su poco recorrido comercial, no representan apenas cuota de mercado. La ausencia de una cuota de mercado previa no implica que el resultado de la concentración no aboque a una considerable concentración de datos que puede tener destacables efectos para la competencia sin tan siquiera estar controlada porque las empresas participantes no superan los umbrales establecidos¹⁵⁶⁹.

(III) La tercera situación plausible es que el secreto empresarial no forme parte del objeto principal de la propia concentración, pero sí que forme parte de acuerdos paralelos que puedan limitar la actuación en el mercado¹⁵⁷⁰. El artículo 10.3 LDC dispone que, a la hora de analizar las concentraciones económicas, «podrán entenderse comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y necesarias para su realización». Es decir, para que se encuentren incluidas en el control de la concentración, deben ser restricciones que cumplan tres requisitos acumulativos: i. que sean accesorias; ii. que estén directamente vinculadas con la operación de concentración; y iii. que sean necesarias para que la concentración salga adelante de manera correcta¹⁵⁷¹. Así, la Comisión Europea ha destacado que una restricción se entenderá que está vinculada directamente con la concentración cuando, desde el punto de vista económico, se encuentre unida a la operación principal «y su objeto es permitir una transición suave hacia la nueva estructura de la empresa una vez realizada la concentración»; y que será necesaria cuando, en caso de que no se establecieran, la concentración no podría llevarse a cabo «o sólo podría realizarse en condiciones más inciertas, con costes considerablemente superiores, en un período de tiempo bastante más largo o con

3 de octubre de 2010, caso M 7217 — Facebook/WhatsApp; y de 11 de marzo de 2008, caso M 4731, Google/Double Click. Y en el caso de España, por ejemplo, en la concentración resuelta por la RCNMC de 24 de noviembre de 2016 (expte. C/0802/16, Daimler/Hailo/MyTaxi/Negocio Hailo). Y sobre el estudio de las operaciones de concentración en relación con los datos, *vid.* VELASCO SANZO (2023, pp. 272 y ss.), HERRERO SUÁREZ (2021, pp. 353 y ss.) y ROBLES MARTÍN-LABORDA (2017). Por otro lado, hay que tener en cuenta que gran parte de los casos señalados fue resuelta con la asunción de compromisos por parte de las empresas implicadas, como, por ejemplo, fueron remedios de interoperabilidad.

¹⁵⁶⁹ *Vid.* las críticas de HERRERO SUÁREZ (2021, pp. 354 y 355). Y, más allá de esta cuestión, subyace otra problemática como son las conocidas como *killer acquisitions*, es decir, la adquisición de una empresa con el único objetivo de «matar» a tal empresa y retirar del mercado, por ejemplo, la tecnología que hubiera desarrollado. Sobre esta clase de adquisiciones en el mercado digital y los problemas que ello representa desde el punto de vista de la defensa de la competencia, *vid.* GÓMEZ ASENSIO (2024, pp. 97 y ss.) y PASTRANA ESPÁRRAGA (2023, pp. 207 y ss.).

¹⁵⁷⁰ Con carácter general sobre estas restricciones, *vid.* MUÑOZ DE JUAN (2010, pp. 33 y ss.), CACHAFEIRO GARCÍA (2003), NAVARRO VARONA (2001, pp. 43 y ss.) y MIRANDA SERRANO (2000, pp. 1-50). Y sobre estas restricciones accesorias y los criterios para apreciarlas, *vid.* la comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin de 5 de marzo de 2005.

¹⁵⁷¹ *Vid.*, *v. gr.*, el informe del Servicio de Defensa de la Competencia de 31 de mayo de 2002 (expte. N-254, Acvent/Viatris).

mucha más dificultad»¹⁵⁷². ¿Qué restricciones accesorias pueden estar relacionadas con secretos empresariales?

«i. Pactos de no competencia, generalmente sobre el vendedor y respecto de los clientes y proveedores asociados a los activos cedidos; ii. Acuerdos de no captación de directivos y empleados del vendedor que hayan tenido acceso sustancial al secreto empresarial transmitido; iii. Cláusulas de confidencialidad sobre los socios, directivos y empleados del vendedor con conocimiento sustancial de la información secreta transferida; y iv. Contratos de licencia de los secretos empresariales no cedidos al comprador pero necesarios para obtener el valor íntegro de la operación de concentración»¹⁵⁷³.

Todos los ejemplos señalados¹⁵⁷⁴ tienen una vinculación directa con los secretos empresariales que se han transmitido, pues lo que se busca con tales restricciones es, precisamente, intentar proteger ciertas informaciones confidenciales que, por su naturaleza, a pesar de haber sido transmitidas, continúan siendo conocidas por el transmitente o por personas relacionadas con él. Son restricciones que, por proteger el secreto empresarial, limitan la competencia de quien transmitió la empresa con el secreto empresarial como elemento integrante o como único elemento. Ahora bien, deben ser restricciones razonables desde un punto de vista objetivo, atendiendo a su duración, ámbito geográfico y mercado de referencia¹⁵⁷⁵. No obstante, si la restricción se considerase que no es accesorio, dejará de estar amparada por la licitud de la concentración —si esta es autorizada—, pudiendo estar, por lo tanto, ante una restricción de la competencia que deba pasar igualmente y según su tipo los criterios establecidos para la licitud de las diferentes conductas que son, en principio, contrarias a la competencia.

RECAPITULACIÓN. Con todo, el secreto empresarial no solo desempeña un papel fundamental en la protección de la innovación, sino que cada vez con mayor frecuencia, por la heterogeneidad de su objeto, como ya se ha señalado, va a representar tal papel fundamental —si no lo representa ya en la actualidad— en el tráfico económico de los más diversos sectores, a la vista de la importancia indubitada de los datos como activos patrimoniales y como objeto de los secretos empresariales. Se ha llegado a un punto en el que la concentración económica

¹⁵⁷² Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin de 5 de marzo de 2005. En general, sobre los requisitos para que se entienda que entran dentro del ámbito de la concentración, *vid.* FOLGUERA CRESPO y VIDAL MARTÍNEZ (2020B).

¹⁵⁷³ COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 91 y 92).

¹⁵⁷⁴ Encontramos también otros ejemplos en las resoluciones e informes de los órganos de control de la competencia. Así, en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 7 de septiembre de 2017 (expte. C/0884/17, HRA Pharma/Activos compeed) se incluyeron como restricciones accesorias, entre otras, las siguientes: «i) Pacto de no competencia; ii) Acuerdo de licencia sobre know-how con CILAG; iii) Acuerdo de licencia de *know-how* con (...)». Y en su informe de 18 de mayo de 2021 (expte. C/1190/21, Korian/Itcare Asistencia) se consideró como restricción accesorio un acuerdo de confidencialidad por el que el vendedor se obligaba a «mantener confidencial la información y conocimientos técnicos (*know-how*) relativos al negocio adquirido y a no divulgar dicha información durante un plazo de 2 años a contar desde la fecha de cierre». No obstante, son acuerdos o cláusulas que no implican la desaparición del secreto empresarial por la conclusión del plazo establecido en ellos. El secreto empresarial existía con anterioridad al acuerdo y su duración no depende de tal conclusión siempre que el sujeto conociera la condición de secreto empresarial de la información transmitida.

¹⁵⁷⁵ A modo de ejemplo, se ha considerado que un pacto de no competencia superior a tres años para altos directivos y accionistas con conocimiento de los secretos empresariales de la empresa transmitida era excesivo [*vid.*, v. *gr.*, la RCNC de 11 de febrero de 2009 (expte. C-0131/09, Essilor/Signet)].

no requiere tan siquiera la adquisición de los bienes inmuebles, elemento que tradicionalmente se ha relacionado con la empresa, sino que es suficiente con que se dé la adquisición de un paquete de datos, ocupando los secretos empresariales un lugar privilegiado. El tradicional secreto empresarial, concebido como un saber hacer, como una técnica secreta, se ha visto reemplazado. Hasta hace no demasiado tiempo, el secreto empresarial en una concentración económica era un elemento más dentro de la mezcla de elementos que integran una empresa. Ahora el secreto empresarial puede implicar de facto la transmisión de toda la empresa o, al menos, a los efectos aquí tratados, su transmisión puede tener la fuerza suficiente como para entender que se ha producido una concentración económica.

Sin embargo, este cambio copernicano, realizado a un ritmo trepidante, el de los tiempos que no esperan a la legislación, implica que esta última no pueda dar una respuesta completa al empuje de los secretos empresariales, ejemplificados en los datos, pero cuyo objeto es vastísimo y omnicomprendido de otras tantas informaciones patrimonializadas. Quizá haya llegado el momento de replantearse la forma en que se realiza el control de las concentraciones económicas, si gran parte de las normas no están pensadas para los objetos que ya pueblan nuestro comercio.

2.2. Los acuerdos de transferencia tecnológica y el artículo 101 TFUE

EL ARTÍCULO 101.3 TFUE. El artículo 4.2 LSE hace referencia, como se ha visto, a los reglamentos relativos a la aplicación del artículo 101.3 TFUE, a pesar de que, como se dijo, se trate de una referencia totalmente innecesaria. Este precepto —y no solo su tercer apartado— es un elemento capital de la regulación del Derecho de la competencia europeo —y, consecuentemente, de los diferentes Estados miembros—, pero no es, en absoluto, un precepto sencillo, sino que ha sido fruto de interpretaciones confusas y contradictorias¹⁵⁷⁶. No obstante, a pesar de ello, resulta esencial en nuestra materia y, por tanto, hemos de adentrarnos en su contenido, en concreto, en su apartado tercero, prácticamente idéntico al artículo 1.iii LDC, surgiendo la cuestión de por qué razón se efectúa la referencia a los reglamentos de aplicación del artículo 101.3 TFUE y no directamente al artículo 1.3 LDC. Con todo, en el precepto de la norma europea se dispone que:

«3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; b) ofrezcan a dichas

¹⁵⁷⁶ Vid., v. gr., ALFARO ÁGUILA-REAL (2024A, pp. 547 y ss.) y MARCOS FERNÁNDEZ (2016, pp. 381 y ss.).

empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate»¹⁵⁷⁷.

EL REGLAMENTO 316/2014. El artículo 4 LSE hace referencia a los reglamentos de aplicación del artículo 101.3 TFUE relativos a los acuerdos de transferencia de tecnología, es decir, en la actualidad, el Reglamento 316/2014, conocido como RECATT¹⁵⁷⁸. Este reglamento lo que en definitiva prevé es que ciertas conductas colusorias —sancionadas en la normativa española en el artículo 1 LDC— estén exentas en ciertas condiciones, es decir, que, aun siendo anticompetitivas, sean consideradas lícitas.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS ACUERDOS PARA CAER DENTRO DEL ÁMBITO DE LA EXENCIÓN? Cuatro son los requisitos que, a grandes rasgos, se deben cumplir para que un acuerdo, a pesar de caer dentro de la prohibición de las prácticas colusorias, termine siendo considerado lícito.

(i) Debe tratarse de un acuerdo que tenga por objeto la transferencia de tecnología. Es el propio artículo 1 RECATT el que nos indica qué debe entenderse por «acuerdo de transferencia de tecnología». Así, comprenderá tanto los acuerdos de licencia sobre alguno de los bienes inmateriales previstos en el propio reglamento, «concluido entre

¹⁵⁷⁷ La redacción del artículo 1.3 LDC es coincidente con la del artículo 103 TFUE, por lo que podría haber servido igualmente como referencia.

¹⁵⁷⁸ No es nuestro cometido el análisis completo de esta norma. Por tal razón, para un estudio en profundidad de ella, tanto este reglamento como su predecesor, el Reglamento 772/2004, *vid.* MARTÍN ARESTI (2018, pp. 569 y ss.; 2006, pp. 7 y ss.; 2005, pp. 131 y ss.), BAHAMONDE DELGADO (2016, *passim*), IGARTUA ARREGUI y Díez DE URÉ (2015, pp. 5 y ss.) y DREXL (2005, pp. 67 y ss.).

No podemos dejar de hacer mención, no obstante, al hecho de que el artículo 4 LSE utilice el plural al referirse a los reglamentos de aplicación del artículo 101.3 TFUE en relación con los acuerdos de transferencia de tecnología. Por un lado, es una inconcreción porque solo existe un reglamento de tal tipo, el RECATT. Pero, por otro lado, puede servir de recordatorio, a pesar del error, de que existen otros reglamentos de exención con los que un secreto empresarial puede estar relacionado según las circunstancias. Así, por ejemplo, se puede citar, en primer lugar, el Reglamento (UE) 022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. En este sentido, este reglamento y la exención en él recogida resultan fundamentales para los contratos de franquicia, en los que habitualmente se comunican secretos empresariales y suelen contar con medidas específicas de protección del secreto que pueden ser contrarias a la competencia según las circunstancias. En segundo lugar, también puede estar relacionado con el Reglamento (UE) núm. 1218/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización, cuando el secreto empresarial forme parte de un acuerdo de especialización, incluyéndose en esta categoría aquellos acuerdos por los que «una de las partes acepta cesar total o parcialmente la producción de determinados productos o abstenerse de producir esos productos y se compromete a comprárselos a la otra parte, la cual se obliga a producirlos y suministrárselos», por los que «dos o más partes presentes en el mismo mercado de productos, en virtud del cual dos o más partes aceptan, sobre una base de reciprocidad, cesar total o parcialmente o abstenerse de producir determinados y diferentes productos, y se comprometen a comprárselos a las otras partes, las cuales se obligan a producirlos y suministrárselos», o por los que «una o más partes se comprometen a producir conjuntamente determinados productos». En tercer lugar, el secreto empresarial también puede estar relacionado con el Reglamento (UE) 2023/1066 de la Comisión de 1 de junio de 2023 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo. Una aproximación a estos reglamentos y su relación con los secretos empresariales puede verse en COSTAS COMESAÑA (2021, pp. 98-101). Sin duda alguna, la sola referencia a los acuerdos de transferencia de tecnología en la Ley de Secretos Empresariales es insuficiente para obtener una visión conjunta y poliédrica de los secretos empresariales en el mercado.

dos empresas a efectos de la producción de productos contractuales por el licenciario y/o su subcontratista o subcontratistas», como los acuerdos de cesión de tales bienes inmateriales «entre dos empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente». Es decir, entrarán en el ámbito de aplicación de este reglamento dos de los negocios jurídicos más habituales relacionados con secretos empresariales, los acuerdos de licencia y de cesión¹⁵⁷⁹, aunque quedarían fuera todos aquellos casos en los que la cesión del secreto empresarial se haga en el marco de otro acuerdo, como serían todos los casos, por ejemplo, de transmisión de empresas.

(ii) Debe ser un acuerdo que sea colusorio por sus efectos y no por su objeto¹⁵⁸⁰.

(iii) Es necesario que las partes del acuerdo no ostenten poder en el mercado, estableciendo diferentes umbrales que no se pueden superar según sean, o no, empresas competidoras¹⁵⁸¹. La razón de ser de este requisito parte de la presunción de

¹⁵⁷⁹ De manera general, se entiende que estos concretos negocios jurídicos son los que de manera abstracta presentan un mayor interés para la defensa de la competencia y por ello son los que se contemplan en el RECAT. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* MARTÍN ARESTI (2014, pp. 1030 y 1931) y ANDERMAN (2008, *passim*).

¹⁵⁸⁰ El RECAT no lo establece de manera tan clara, pero de la redacción de sus artículos 4 y 5 se desprende que las prácticas que sean colusorias por su objeto no pueden estar exentas [en el mismo sentido, GALÁN CORONA (2017, pp. 260 y 261)] y así se desprende de la comunicación de la Comisión de 28 de marzo de 2014 de las directrices relativas a la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos de transferencia de tecnología. Téngase en cuenta que, por ejemplo, el artículo 4.1 RECAT establece que no se aplicará la exención a los acuerdos que, directa o indirectamente, tengan por objetivo, entre otros, «la restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros» o «la limitación de la producción» o «la asignación de mercados o clientes», aunque con excepciones. La razón de esta diferenciación reside en que los acuerdos colusorios, por sus efectos, están imbuidos en una incertidumbre todavía mayor, pues para las partes es difícil concluir que su acuerdo podrá producir, o no, efectos anticompetitivos. Por ello, la exención se centra en esta tipología. Sobre las razones, *vid.* ZEVGOLIS (2018, pp. 21 y ss.) y ULLRICH (2007, pp. 28 y ss.).

Podemos traer, además, a colación la STS, contencioso, de 1 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:1110). En el caso se enjuiciaba si un contrato de licencia relativo a la fabricación de embalajes y que incluía tanto patentes como secretos empresariales quedaba dentro del ámbito de la exención. El acuerdo incluía una cláusula por la que el licenciario se obligaba a adquirir del licenciante o a personas seleccionadas por este una serie de máquinas para llevar a cabo el embalaje y otra por la que se impedía que el licenciario fabricase o comercializase embalajes distintos. El Tribunal Supremo entendió que el acuerdo no entraba dentro del ámbito de exención porque tales cláusulas eran contrarias a la competencia por su objeto, entendiendo que eran restricciones graves y que no cumplían ninguna función protectora de los secretos empresariales transmitidos, tal y como se alegó por la licenciante.

No obstante, no faltan autores como MARTÍN ARESTI (2014, pp. 1049 y ss.), que han considerado que no hay una correlación entre las restricciones de la exención y las conductas que sean colusorias por su objeto.

Más allá de esta cuestión, hemos de tener en cuenta que el RECAT establece un régimen distinto según entremos en el ámbito de su artículo 4 o de su artículo 5. En el primer caso, implica que todo el acuerdo quedará excluido de la exención, mientras que si estamos ante una cláusula de las recogidas en el artículo 5 RECAT, solamente tal cláusula quedará sujeta al régimen general de la defensa de la competencia, pudiendo quedar exento el resto del acuerdo, es decir, en tales casos no se realiza un análisis en bloque. Un estudio completo de este régimen puede verse en COSTAS COMESAÑA y VEIGA TORREGROSA (2017, pp. 583 y ss.).

¹⁵⁸¹ El artículo 3 RECAT dispone que si las empresas son competidoras, solo se aplicará la exención si «[l]a cuota de mercado conjunta de las partes no exced[e] del 20 % en el mercado o mercados de referencia» y si no son competidoras, siempre que «la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30% en el mercado o mercados de referencia».

que, si las empresas representan mayores cuotas de mercado, hay un mayor riesgo de que se pervierta la competencia y de que se provoquen efectos perjudiciales para ella que no pueden —ni deben— ser tolerados¹⁵⁸². Ahora bien, en el artículo 7 RECATT se prevé que la exención no se aplicará en caso de que existan redes paralelas de acuerdos de transferencia que abarquen más del 50% del mercado de referencia.

(iv) El secreto empresarial debe encajar en el concepto de «conocimientos técnicos» establecido en el artículo 1.1.1 RECATT, puesto que la exención solo se aplica a aquellos bienes inmateriales o derechos específicamente previstos en él. Este precepto dispone que los «conocimientos técnicos», como ya se vio, son

«un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos, que es: i) secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible, ii) sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales, y iii) determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad».

Una serie de características que coincide parcialmente con las requeridas en la Ley de Secretos Empresariales para calificar a una información como secreto empresarial. Por tanto, para entrar dentro del ámbito de la exención, será necesario que el secreto empresarial sea, valga la redundancia, secreto, tenga una importancia considerable para el producto contractual¹⁵⁸³ y esté descrito, determinado y demarcado. Así, habrá acuerdos sobre secretos empresariales que caerán dentro del ámbito del RECATT, mientras que otros no lo estarán¹⁵⁸⁴.

¹⁵⁸² No obstante, la utilización del criterio de la cuota de mercado en materia de secretos empresariales puede no ser del todo adecuado. Una empresa con una cuota de mercado baja puede ser titular de un secreto empresarial que puede tener un valor altísimo y cuya transmisión o licencia puede provocar efectos realmente perjudiciales para la competencia. Recuérdese, por ejemplo, lo que ya se ha ido señalando anteriormente sobre la relación entre los secretos empresariales, los datos y la defensa de la competencia. La cuota de mercado es un criterio relativamente fácil de utilizar, pero que no se adapta a las nuevas realidades y, menos, a la de un sector como el tecnológico que está en constante cambio y en el que la innovación de un competidor puede desencadenar una pérdida inmediata de cuota de mercado.

Piénsese en algunos casos recientes. A finales de los años 90 del siglo XX y a principios del siglo XXI, Nokia ostentaba un 40% de la cuota de mercado mundial de teléfonos móviles; actualmente, su cuota de mercado es del 1%. O el caso de Kodak, que de representar el 90% de la cuota de mercado de carretes fotográficos y el 85% del de cámaras en los años 80 del siglo XX, terminó declarándose en bancarota en el año 2012. O el caso de BlackBerry que llegó a tener en el año 2009 casi un 20% de la cuota de mercado de teléfonos móviles y que en el año 2022 fue disuelta al haber llegado a un 0% de la cuota de mercado. O en Yahoo! que en el año 2000 poseía más de un 50% de la cuota de mercado mundial de búsqueda online y actualmente está en torno al 1%. Y son solo algunos de los ejemplos más conocidos socialmente. Sobre estas dificultades, *vid.* MARTÍN ARESTI (2005, pp. 154 y ss.).

¹⁵⁸³ Lo cual es una desviación clara de los objetivos de las normas sobre defensa de la competencia, puesto que parece que a través de esta sustancialidad lo que se busca es controlar que las prestaciones de los contratos son equilibradas. Esto no corresponde a este sector del ordenamiento jurídico. Si la información secreta no es sustancial o bien no será un secreto empresarial, tal y como se vio, o bien, en caso de que se considerase así, es una cuestión no de competencia, sino de la reglamentación contractual.

¹⁵⁸⁴ Sobre el concepto de «secreto empresarial» a efectos de estos reglamentos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 121 y ss.).

RECAPITULACIÓN. La Ley de Secretos Empresariales quiso otorgar una importancia esencial a los acuerdos de transferencia de tecnología y a la exención prevista en ellos. No obstante, más allá de la falta de necesidad de la expresa mención, no se trata de una situación que revista especiales particularidades por el hecho de que se trate de un contrato de cesión o licencia del secreto empresarial, al menos, analizado abstractamente. Cuestión distinta es si, a la vista de la importancia creciente de los datos como activo patrimonial y protegidos como secretos empresariales, el régimen de exención y los requisitos para aplicarlo continuarán siendo de utilidad o serán fácilmente salvables en una economía basada en lo etéreo y en la falta de cualquier registro, ni sobre la propia existencia de los secretos empresariales, ni sobre la existencia de contratos sobre ellos. Con todo, la aplicación de este reglamento a los acuerdos sobre secretos empresariales requerirá, en su caso, un análisis casuístico para intentar observar si el acuerdo entra dentro de su ámbito o no, atendiendo a las reglas que se han señalado, así como a las analizadas con ocasión de la prohibición de conductas colusorias como son los mercados de referencia.

Se camina, en definitiva, hacia un mayor control por las autoridades de competencia de los acuerdos que tienen por objeto un secreto empresarial, provocando, por un lado, que haya un mayor control del mercado y, quizá, una mayor seguridad jurídica, pero, al mismo tiempo, por otro lado, termina habiendo una menor flexibilidad a la hora de contratar sobre secretos empresariales y esto último no tengo claro que favorezca al mercado y a la competencia. El secreto empresarial, por sus características, quizá, necesite de una mayor flexibilidad en materia de competencia para que todo su potencial pueda ser explotado. Se mueve en las sombras y es más fácil guardar la confidencialidad de los secretos que se pretenden transmitir estando en penumbra que teniendo sobre el negocio jurídico un foco que ilumine, con el objetivo de controlar hasta el último recoveco de una operación que tiene por objeto una información secreta, sea tecnológica, sea de índole comercial, sea de la índole que sea.

No es menos cierto que un clima de total libertad para los negocios jurídicos que tengan por objeto secretos empresariales tampoco es un panorama halagüeño. El secreto empresarial puede incidir no solo en el comportamiento del mercado, sino sobre todo dentro de él; puede afectar fácilmente a los consumidores, convertidos estos, a través de la mercantilización de los datos protegidos como secretos empresariales, al mismo tiempo, en consumidores, en clientes, en proveedores y en productos. Se ha de conseguir encontrar un punto intermedio que permita satisfacer los intereses del mercado y, al mismo tiempo, la necesaria confidencialidad que exige el secreto empresarial *per se*. Quizá pase por una normativa específica de exención de acuerdos de secretos empresariales; o quizá pase por hacer aplicable a los contratos sobre secretos empresariales la regla *de minimis*. Mas es necesario que se produzca ya un cambio para adaptarse a la idiosincrasia de este bien que tiene cada vez mayor presencia.

III. LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL¹⁵⁸⁵

CUESTIONES INTRODUCTORIAS. El régimen jurídico, en general, de los contratos de cesión y licencias sobre bienes inmateriales no destaca por su completitud, estando repleto de lagunas e inconcreciones. De entre todos ellos, posiblemente los que presentan un menor grado de desarrollo sean los relativos a secretos empresariales¹⁵⁸⁶. Y, a pesar de los avances regulatorios en la materia, el régimen jurídico de su contratación sigue yendo un paso por detrás, pues la ausencia de normas debería completarse, supletoriamente, con la ordenación general de las obligaciones y contratos, la cual no está pensada para una serie de bienes como son los secretos empresariales y para su transmisión; y, analógicamente, la de otros bienes inmateriales, que por sus particularidades tampoco encaja perfectamente. La solución pasa, por tanto, por intentar adaptar la reglamentación general a estos particulares objetos y buscar para el contrato

¹⁵⁸⁵ La selección de estos dos contratos no es aleatoria. Son los dos contratos que con más frecuencia se dan en la práctica y son el modelo o ejemplo para la construcción de otros contratos. La realidad es que en la práctica es todavía más frecuente el contrato de licencia que el de cesión. Aun así, entendemos que resulta conveniente tratarlos, al menos, conjuntamente, porque la configuración del contrato de licencia no deja de ser en cierto modo un contrato de cesión sin la «entrega» de la titularidad sobre el secreto [precisamente VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2737 y ss.) incluye el estudio de las licencias dentro de una categoría más amplia de transmisiones limitadas]. Por ello, estimamos adecuado su estudio conjunto.

La importancia de ambos contratos ha sido puesta de relieve por la doctrina, aunque incidiendo sobre todo en el contrato de licencia. Por ejemplo, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5823) señala que «la negociación que tiene por objeto ese “*know-how*” [...] se ha ido extendiendo en los países industrializados, haciendo del contrato de licencia de secreto empresarial un elemento esencial del proceso de transferencia de tecnología», reflexión que es igualmente trasladable al contrato de cesión de secretos empresariales. MASSAGUER FUENTES (1989, p. 70), por su parte, va un paso más allá y estima que en la práctica la función económica del contrato de cesión es cumplida igualmente por los contratos de licencia «a través de la cláusula de exclusiva y a través de cláusulas que autorizan la explotación del *know-how* por tiempo indefinido o muy amplio». También, sobre la importancia práctica de estos contratos —y, sobre todo, del de licencia—, *vid.*, entre otros, GIRONA DOMINGO (2022B, p. 147-149), A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2015, pp. 1011 y ss.), SEGURA MENA (2011, pp. 46 y ss.), DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 77 y ss.), CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, pp. 200 y ss.), PÉREZ SANTOS (1990, pp. 191 y ss.), HERNÁNDEZ MARTÍ (1988, pp. 839 y ss.) y GÓMEZ SEGADE (1981, pp. 201 y ss.).

Ahora bien, que aquí estudiemos los dos contratos de manera conjunta no implica que pretendamos establecer un régimen unificado para los contratos que tienen por objeto un secreto empresarial. GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 152-154) ya criticó en su día el intento de algunos autores por tratarlos unitariamente. Así, afirmó que «hablar de contrato de *know-how* resulta tan absurdo como podría ser hacerlo de “contrato de patente”. La mayoría de los llamados “contratos de *know-how*” son contratos de licencia o cesión de *know-how*, y este es el nombre que le corresponde con arreglo a una correcta terminología técnico-jurídica» [aun así, se trata de una denominación que ha tenido cierto respaldo en la doctrina extranjera, *vid.*, v. *gr.*, MARTINEK (1992, pp. 200 y ss.), MAGNIN (1974), STUMPF (1970) y DEMIN (1968)]. Tampoco han faltado autores que han optado por llamarlos conjuntamente como «contratos de transferencia», denominación que ha tenido un enorme éxito, sobre todo en el sector tecnológico [*vid.*, v. *gr.*, JAUME (1972) y WITTMER (1962)].

Con todo, estamos ante dos de los contratos que más importancia tienen en el tráfico jurídico y económico —tanto en términos generales, como en particular, llegando a afirmar erróneamente el Tribunal Supremo, en su STS, contencioso, de 30 de mayo de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:3890), que solo hay dos formas de transmitir un secreto empresarial, a través de un contrato de cesión o de licencia—, pudiendo recordar —y extender— lo que sostuvo en su día BORRELL Y SOLER (1952, p. 5): «de las cosas necesarias para la vida, pocas pueden adquirirse por ocupación, algunas por producción directa, pero las más necesitan solicitarse del que las tiene sobrantes, y no puede contarse con que este las facilite gratuitamente. De aquí la necesidad de recurrir al cambio de las cosas y productos» [en un sentido parecido, *vid.* BADENES GASSET (1995, pp. 10 y 11)]. Y los secretos empresariales no iban a ser menos.

¹⁵⁸⁶ DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 11) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 96).

de cesión y el de licencia del secreto empresarial la figura regulada que más se le aproxime, respetando, en todo caso, el carácter secreto de la información y adaptándose a su inmaterialidad.

No hay dudas de que el contrato de cesión del secreto empresarial podría aproximarse al contrato de compraventa¹⁵⁸⁷. Sin embargo, la aproximación del contrato de licencia de secreto empresarial a otro tipo contractual no es tan sencilla, aunque en España, de manera general, se ha considerado que el contrato más cercano sería el de arrendamiento¹⁵⁸⁸, sin perjuicio de que pueda calificarse de contrato atípico complejo, que reúne características del contrato de arrendamiento, del de compraventa e incluso de ciertos contratos de carácter societario¹⁵⁸⁹.

¹⁵⁸⁷ Entre otros, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2737 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 90 y 91) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 245 y 246).

No obstante, hay una cuestión previa que subyace al contrato de cesión y es su distinción respecto del contrato de compraventa. Afirma MARTÍN ARESTI (2017), al tratar el contrato de cesión de patentes, que, a la vista de que tal contrato y el de compraventa presentan una identidad estructural, puede considerarse que el uso del término «cesión» «es una cuestión meramente terminológica, consecuencia, tal vez, de que el carácter inmaterial del bien que la patente protege (la invención) hace preferible la utilización de un término más amplio como es la cesión, reservando el de compraventa para el contrato que, a cambio de precio, justifica la transmisión del dominio sobre los bienes materiales». Por su parte, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5786) ha entendido que la diferencia está en que con la cesión solo se hace referencia a la transmisión de la titularidad sin prejuzgar «el medio o instrumento a través del cual puede alcanzarse. [...] Lo más frecuente es que la cesión del derecho se realice por medio de una compraventa, por lo que a menudo se asocia el concepto de «cesión» con el de «compraventa» en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. En cambio, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 82) entiende que «su naturaleza inmaterial hace al *know-how* inadecuado para ser objeto de una venta o de un arrendamiento, ya que no es susceptible de apropiación en sentido real y, consiguientemente, es susceptible de apropiación simultánea por parte del transferente y del receptor», claramente influenciado por la doctrina alemana, que ha entendido que, conforme a los §§ 433 y 453 BGB, la regulación del contrato de compraventa solo se puede aplicar a los secretos empresariales de manera analógica [*vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1) y HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B). Mientras que otros autores consideran que son expresiones sinónimas [*vid.*, *v. gr.*, CURTO POLO (2002, pp. 184 y 185), NAVARRO CHINCHILLA (1993, p. 204) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, p. 246)].

No se trata de una cuestión —la terminológica— de excesiva importancia. Se le denomine contrato de compraventa o contrato de cesión, lo que realmente reviste interés es que se aplicará, ante la ausencia de un régimen propio, el del contrato de compraventa, pero realizando todas las adaptaciones que sean necesarias a la vista de que el objeto del contrato presenta una serie de singularidades que implican que no se pueda proceder a su aplicación en bloque sin ningún tipo de modificación. Además, a la vista de que el contrato de compraventa tiene por objeto tanto cosas como derechos —aunque, en realidad, el objeto del contrato de compraventa es un derecho, incluyendo aquellos supuestos en los que se adquiere un derecho expectante. Sobre ello, *vid.* MAULTZSCH (2024, § 433 y § 453), SCHULZE *et al.* (2024, § 433 y § 453) y JAUERNIG *et al.* (2023, § 433 y § 453), GARCÍA CANTERO (1999), CASTÁN TOBEÑAS (1987, p. 81), H. MAZEAUD, L. MAZEAUD y J. MAZEAUD (1959, pp. 110 y ss.) y LANGLE RUBIO (1958, pp. 206 y 207)—, no hay objeción alguna a que se le denomine contrato de compraventa de secretos siempre que se tenga en cuenta que su régimen deberá ser matizado y adaptado a su particular objeto, pues el titular del secreto empresarial no se desprende de él fácticamente, ya que, como indica G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5833), «[e]s un *corpus mysticum* no poseíble».

No obstante, se empleará la denominación contrato de cesión tanto por ser la más extendida en nuestra tradición jurídica como por utilizarse en el artículo 5.3 LSE. Por tanto, configuramos el contrato de cesión como un contrato concreto y no como la mera cesión de un derecho que puede darse en gran multitud de negocios jurídicos. Aunque sea sobre la cesión de créditos, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1988, pp. 1033 y ss.), quien se plantea la posibilidad de construir un contrato omnicompreensivo de cualquier cesión de derechos a través de los «contratos con causa plural, variable, fungible o genérica».

¹⁵⁸⁸ Entre otros, VICENT CHULIÁ (2022, p. 2737) y MARTÍN ARESTI (1997, pp. 76 y ss.).

¹⁵⁸⁹ Por todos, MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 99 y 100) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 262 y 263). Las notas de carácter societario se deben a que en el contrato de licencia de secretos empresariales,

No obstante, ya advertimos que, dada la inmaterialidad de los secretos y dada la posibilidad de que su conocimiento continúe en el transmitente tras la cesión o en el licenciatario tras la finalización de la licencia, cumplirá un papel fundamental la integración conforme a la buena fe, que, si bien siempre es esencial, en estos contratos puede presentar un mayor grado de importancia¹⁵⁹⁰.

EL ESCASO RÉGIMEN DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES. Es cierto, empero, que no estamos en un páramo legislativo. Más allá de algunas cuestiones que se contemplan en la Ley de Secretos Empresariales y que ya se han comentado, el artículo 6 LSE contiene un esbozo de régimen jurídico del contrato de licencia de secreto empresarial, limitándose a establecer una serie de reglas o principios sobre estos contratos, que son, de nuevo, obvios. Así, a grandes rasgos, se limita a afirmar que:

- (i) Que el contrato de licencia tendrá el «alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte», consecuencia de la autonomía de la voluntad.
- (ii) Que el titular de la licencia podrá realizar, salvo pacto en contrario, «todos los actos que integran la utilización del secreto».
- (iii) Que la licencia puede ser exclusiva o no serlo, presumiéndose que no lo será salvo pacto en contrario.
- (iv) Que si la licencia es exclusiva, el titular del secreto no podrá utilizarlo, salvo que «se hubiera reservado expresamente ese derecho».
- (v) Que el titular de la licencia no puede cederla a un tercero u otorgar sublicencias si no se le ha autorizado expresamente.
- (vi) Y que el licenciatario debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para mantener el carácter secreto.

En definitiva, un precepto cuya utilidad puede ponerse en duda.

ENTONCES, ¿SON CONTRATOS TÍPICOS O ATÍPICOS? La tipicidad o atipicidad es una cuestión que, a nuestros efectos, carece de relevancia, pues lo que importa es la identificación del régimen jurídico aplicable a un contrato, sea este típico o no lo sea. Por ello, lo califiquemos de un modo u otro —en mi opinión, «muy limitadamente típicos»¹⁵⁹¹—, el régimen jurídico establecido es mínimo —o prácticamente inexistente—. Por tanto, su reglamentación dependerá de unas mínimas normas, muchas de ellas disponibles, de la regulación que las partes hayan establecido en los contratos, dentro de los límites de la autonomía de la voluntad

como en la mayoría de estos contratos sobre bienes inmateriales, hay un rasgo de colaboración entre las partes, pues, por ejemplo, el licenciante debe explicar al licenciatario el uso del secreto empresarial o de qué formas no debe usarse por dar resultados infructuosos. Las notas cercanas a la compraventa se desprenden de la posibilidad de otorgar una licencia exclusiva y sin limitación temporal.

¹⁵⁹⁰ DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 114). En el mismo sentido lo destaca en Alemania, ROY (1991, pp. 110 y 111).

¹⁵⁹¹ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5823).

y, en definitiva, de la regulación general de los contratos de compraventa y arrendamiento y de la aplicación analógica del régimen de aquellos contratos típicos más cercanos.

1. De sus conceptos y caracteres y de su naturaleza jurídica

1.1. Su conceptualización y caracteres

EL CONCEPTO DE «CONTRATO DE CESIÓN» Y DE «LICENCIA» DE SECRETOS EMPRESARIALES.

La Ley de Secretos Empresariales no define ni el contrato de cesión ni el de licencia de secretos empresariales, debiéndose acudir, por tanto, a la creación de definiciones científicas y jurisprudenciales que intenten condensar los elementos que caracterizan a estos dos tipos contractuales. Estos conceptos se construyen, por un lado, partiendo de las definiciones de los contratos de compraventa y de arrendamiento, intentando adaptarlos a las notas características y definitorias de los secretos empresariales, como es su inmaterialidad.

(I) El contrato de cesión de secretos empresariales podría ser definido, inspirándonos en el artículo 1445 CC, como aquel negocio jurídico celebrado entre dos o más personas —aunque representen dos partes—, por el que una de ellas, denominada cedente, que es titular del secreto empresarial en cuestión, transmite su titularidad a otra —su dominio—, denominada cesionario, obligándose a poner el secreto empresarial en su conocimiento¹⁵⁹² y permitiéndole su explotación, a cambio de que el cesionario satisfaga un precio cierto, en dinero o en otro signo que lo represente¹⁵⁹³.

¹⁵⁹² El artículo 1445 CC, como se sabe, utiliza la expresión «entregar una cosa». No obstante, en materia de secretos empresariales, tal entrega realmente es equiparable a poner en conocimiento de la otra persona el secreto empresarial, pues fácticamente es complicado entregarlo, salvo que estuviera incorporado a un soporte tangible.

¹⁵⁹³ Definición basada en la de MASSAGUER FUENTES (1989, p. 69) [seguida, entre otros, por GIRONA DOMINGO (2022B, p. 148), CHAMORRO DOMÍNGUEZ (2011, p. 4) y DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 70)]. También, *vid.* la definición contenida en el artículo 535-1 de la Propuesta de Código Mercantil del año 2013. De un modo mucho más sencillo, GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 154) lo define como aquel «contrato mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos secretos a cambio de un precio». El único problema que plantea la definición que se sigue aquí es que, al requerir que el precio lo sea en dinero o en signo que lo represente, se excluye la posibilidad de entregar como precio otro bien inmaterial, otros secretos empresariales o, por ejemplo, el otorgamiento de ciertas licencias sobre bienes inmateriales. Estos supuestos que no son extraños en la práctica se encuadrarían entonces en una especie de contrato de permuta del secreto empresarial. No obstante, tal y como se recoge en el artículo 1446 CC, en caso de que «el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los contratantes. No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por venta en el caso contrario». Sin embargo, la STS, contencioso, de 30 de mayo de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:3890) define el contrato de cesión de secreto empresarial como el «negocio jurídico por el que el cedente, titular del *know-how* cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie». En mi opinión, en esta sentencia con la denominación de «contrato de cesión» se pretende hacer referencia no a una figura equivalente al contrato de compraventa, sino, más bien, a un contrato genérico por el que se produzca la transmisión de la titularidad del secreto. Por ello, se admite el pago en especie, porque, al final, el contrato de permuta produce el mismo efecto: la transmisión de la titularidad del secreto.

(II) En cambio, el contrato de licencia¹⁵⁹⁴ de secretos empresariales puede ser definido¹⁵⁹⁵, siguiéndose la definición que se ha dado para el contrato de cesión, como aquel negocio jurídico celebrado entre dos o más personas —aunque representen dos partes—, por el que una de ellas, denominada licenciante, que está legitimado para transmitir las facultades de explotación del secreto empresarial en cuestión¹⁵⁹⁶, autoriza su uso y explotación a otra, denominada licenciataria, durante un tiempo determinado o no, obligándose a ponerlo en su conocimiento y sin perder el derecho que tuviera sobre tal secreto, a cambio de que el licenciataria satisfaga un precio cierto, en dinero o en otro signo que lo represente.

LA NOTA DIFERENCIADORA ENTRE AMBOS. Como fácilmente se puede observar, la diferencia entre el contrato de cesión de secreto empresarial y el de licencia es la transmisión o no de la titularidad del derecho sobre el secreto empresarial que se cede o licencia¹⁵⁹⁷, es decir, su objeto.

El licenciante no pierde la titularidad de su derecho e, incluso, si no se ha pactado en contrario, podrá continuar explotándolo y utilizándolo libremente. En cambio, el cedente sí que pierde

¹⁵⁹⁴ Se ha de tener en cuenta que, aunque habitualmente se utilicen como sinónimos las expresiones «contrato de licencia» y «licencia», hay un matiz que los diferencia, pues puede darse una licencia del secreto empresarial sin que, en puridad, haya un contrato de licencia.

A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2015, p. 1017) lo explicaba de manera sencilla: «La licencia hace referencia a la autorización para la explotación de un bien inmaterial determinado, pero esa autorización puede tener diversos fundamentos jurídicos, que no se reducen a los contratos de licencia. Así tiene licencia la sociedad a la cual esa licencia se ha aportado, o el empresario a quien el titular de un derecho exclusivo de propiedad industrial ha encargado la ejecución del bien protegido por el derecho exclusivo. En ambos casos existe licencia, pero en ninguno de los dos puede hablarse de la existencia de un contrato de licencia. En el primer supuesto, la licencia tiene su origen en una aportación social; en el segundo, en un arrendamiento de obra». No obstante, a pesar de que el autor citado tenga razón, en el texto, cuando se emplee la expresión simple de «licencia de secreto empresarial», se utilizará como sinónimo de «contrato de licencia», como apócope suyo.

¹⁵⁹⁵ Definición basada, igualmente, en la de MASSAGUER FUENTES (1989, p. 69) [también la siguen G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, pp. 5823 y 5824) y GIRONA DOMINGO (2022B, p. 148)]. En un sentido coincidente, *vid.* la noción contenida en el artículo 536-1 del Proyecto de Código Mercantil del año 2013. Por su parte, DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 71) lo define como todo negocio jurídico «a través del cual el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero». GÓMEZ SEGADÉ (1981, pp. 214 y 215) definió este contrato como aquel «contrato en virtud del cual el licenciante autoriza al licenciataria (de ordinario a título oneroso) a utilizar una técnica desarrollada y mantenida en secreto por el primero». Igualmente, podemos traer a colación la definición de «licencia de *know-how*» que se utilizaba en el artículo 1.7.5º del derogado Reglamento 556/89. En él se definía como cualquier acuerdo por el que «una empresa, el licenciante, accede a comunicar el *know-how*, con o sin la obligación de revelar cualquier mejora posterior, a otra empresa, el licenciataria, para su explotación en el territorio concedido».

¹⁵⁹⁶ De manera general, en las definiciones doctrinales se afirma que el licenciante es el titular del secreto empresarial. V. *gr.*, «el licenciante, titular de un *know-how*» [MASSAGUER FUENTES (1989, p. 69)], «el bien inmaterial cuya titularidad corresponde al licenciante» [A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2015, p. 1017)] o «el titular de un bien inmaterial concede a un tercero» [DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 71)], pero no es imprescindible que lo sea. Precisamente en el artículo 1546 CC se recoge que «[s]e llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio» y, por ejemplo, conforme al artículo 1543 CC, el arrendamiento de cosas es aquel contrato por el que «una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto». Que la titularidad del secreto empresarial recaiga sobre el licenciante no es un requisito del contrato de licencia de secreto empresarial. Lo importante, a efectos prácticos, es que el licenciante tenga facultades para licenciarlo.

¹⁵⁹⁷ Según MASSAGUER FUENTES (1989, p. 69), la diferencia principal «radica en la posición que ocupa el titular-transmitente respecto de los conocimientos licenciados o cedidos». En un sentido coincidente, *vid.* HENN (2003, pp. 19 y 20).

de manera definitiva —salvo que existiera una cláusula que permitiera recuperarla— la titularidad del secreto empresarial cedido y cualquier posibilidad de explotarlo y utilizarlo, salvo que la cesión incluyera al mismo tiempo un contrato de licencia para el cedente o alguna cláusula que le permitiera llevar a cabo tales actuaciones o salvo que el secreto empresarial dejara de recibir tal calificación, en cuyo caso el uso y explotación será libre.

CARACTERES. Dejando a un lado la cuestión de considerarlos contratos típicos o atípicos¹⁵⁹⁸, que ya hemos expuesto con anterioridad, lo cierto es que los contratos de cesión y licencia de secretos empresariales se caracterizan por ser:

(i) Sinalagmáticos¹⁵⁹⁹, porque nacen obligaciones recíprocas para ambas partes, puesto que en ambos casos el cedente o el licenciante se obligan, al menos, a comunicar la información secreta para que pueda ser explotada, y el cesionario o el licenciataria, al menos, se obligan a satisfacer el precio que se hubiera establecido, sin perjuicio de que en cada uno de los dos contratos podamos encontrar obligaciones distintas, como es la obligación de conservación del carácter secreto de la información y de confidencialidad del licenciataria o la de confidencialidad del cedente, tal y como posteriormente se analizará.

(ii) Onerosos, porque imponen sacrificios patrimoniales a ambas partes. Ahora bien, podríamos plantearnos si un contrato de cesión o de licencia del secreto empresarial podría ser gratuito. Si el contrato de cesión no impusiera ninguna contraprestación al cesionario, estaríamos realmente ante una donación —o la denominación que se le quiera atribuir al negocio jurídico *inter vivos* por el que se transmite gratuitamente un secreto empresarial—. Y la misma respuesta deberá darse respecto de un contrato de licencia sin que el licenciataria satisfaga un precio por ella¹⁶⁰⁰.

¹⁵⁹⁸ En caso de considerar atípicos, deberíamos añadir que son contratos atípicos complejos porque, por sus concretas circunstancias, su régimen jurídico debe completarse, a falta de acuerdo entre las partes, no con un único contrato, sino con contratos de distinta clase. Así, a modo de ejemplo, el régimen del contrato de cesión de un secreto empresarial deberá completarse con el régimen del contrato de cesión de patentes, a pesar de que tampoco esté excesivamente desarrollado, con la reglamentación general del contrato de compraventa e, incluso, con la normativa de los contratos de arrendamiento, dadas las singularidades del objeto sobre el que recae. Y lo mismo podría indicarse respecto del contrato de licencia de secretos empresariales.

¹⁵⁹⁹ Por lo general serán, además, contratos bilaterales. Ahora bien, nada impide que estos contratos se den en el marco de contratos o relaciones plurilaterales, como podría ser el caso de las redes empresariales, donde una de las partes, por ejemplo, titular de un secreto empresarial, podría concluir un contrato de licencia simultáneo con todas las partes de la red para el cumplimiento del fin compartido. Sobre el carácter plurilateral o multilateral de las redes empresariales, *vid.* RUIZ PERIS (2009, pp. 9-20). En concreto, sobre la relación entre las redes empresariales y la transmisión de los secretos empresariales, *vid.* GÓMEZ ASENSIO (2015, pp. 31-33) y GÓMEZ ASENSIO y PUENTE MARTÍNEZ (2020).

¹⁶⁰⁰ Hay autores, como FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 263 y 264), que han considerado que la onerosidad es un elemento esencial del contrato de licencia sobre bienes inmateriales. Y, en este mismo sentido, MARTÍN ARESTI (1997, p. 52) entiende que, al ser elemento esencial, si se configurara como contrato gratuito, estaríamos ante un contrato nulo por falta de un elemento esencial. En cambio, A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2015, p. 1018) y MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 80 y 81) defienden que lo habitual es el contrato de licencia de secreto empresarial con carácter oneroso, pero nada impide que se realice a título gratuito. También en Alemania se ha defendido, aunque cada vez con menor fuerza, la posibilidad de otorgar una licencia gratuita. *Vid.*, *v. gr.*, A. TROLLER (1971, pp. 814-816). Pero

(iii) Conmutativos, porque, en principio, «la relación de equivalencia de las prestaciones a cargo de ambas partes se encuentra de antemano fijada por ellas de una manera inmodificable»¹⁶⁰¹.

(iv) Por negociación o por adhesión, según el contenido del contrato sea acordado por ambas partes o esté prerredactado de manera unilateral por una de las partes, pudiendo la otra solamente aceptarlo o rechazarlo. En la práctica podemos encontrar tanto de un tipo como de otro. Piénsese, por ejemplo, en el contrato de cesión que es discutido por las partes frente al contrato de licencia realizado por una empresa, cuyo negocio se basa en la explotación a través de licenciarios de sus secretos empresariales, sin posibilidad de negociación alguna¹⁶⁰².

(v) Consensuales, puesto que tanto uno como otro se perfeccionan por el mero consentimiento, *ex* artículo 1258 CC, al no haber ninguna norma prevista que exija ni forma *ad solemnitatem*, ni la entrega del secreto empresarial como elemento para su perfección. Ahora bien, por el juego de la autonomía de la voluntad, nada impide que se decidiera exigir para la perfección del contrato alguna forma concreta o incluso la entrega del secreto empresarial¹⁶⁰³.

hay un caso que es clarísimo: la licencia gratuita de un secreto empresarial a una ONG para que lo explote directa o indirectamente.

Ello no impide que, a la vista de las circunstancias particulares, se pueda entender que haya un sacrificio patrimonial para ambas partes, aunque no exista la obligación del pago del precio, al tiempo que el licenciante obtenga algún beneficio directo o indirecto. En este sentido, *vid.* ORTUÑO BAEZA (2000C, pp. 240 y ss.), aunque la autora estudie la licencia de marca. Una reflexión interesante sobre la gratuidad y los contratos que tienen por objeto bienes inmateriales se puede ver en GONZÁLEZ MONTOYA (2010, pp. 349 y ss.).

¹⁶⁰¹ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión). Podríamos plantearnos, no obstante, qué ocurriría en caso de que el contrato de licencia del secreto empresarial se vinculase a la duración del secreto empresarial, la cual, de antemano, es desconocida e impredecible, e incluso la posibilidad de articular una cesión del secreto empresarial a través de un contrato similar al de renta vitalicia regulado en los artículos 1802 a 1808 CC, con las oportunas adaptaciones.

Con todo, debemos destacar que no se trata de un contrato aleatorio a pesar de que no se tenga una certeza total sobre la titularidad del secreto empresarial transmitido. Es cierto que hay un riesgo consustancial en los contratos que tienen por objeto un secreto empresarial, derivado de su propia esencia e indefinición. Ahora bien, tal riesgo no encaja de manera correcta en el concepto empleado en el artículo 1790 CC. Quizá el problema esté en la propia configuración de estos contratos aleatorios.

¹⁶⁰² Si pensamos en pequeñas y medianas empresas o en operaciones puntuales, lo habitual será que se trate de un contrato negociado, en el que ambas partes discuten el contenido hasta llegar a un acuerdo. No obstante, cada vez con mayor frecuencia en el ámbito de la contratación entre empresarios encontramos contratos de adhesión, prerredactados y pensados para ser concluidos con una pluralidad de personas. Por ejemplo, una empresa, dedicada a la innovación, es titular de una gran cantidad de patentes y de secretos empresariales, pero, como se señalaba en el texto, sin explotar tales innovaciones de manera directa, sino que lo hace siempre de manera indirecta a través de diversas licencias con el ámbito territorial delimitado —en el caso de España, por ejemplo, por comunidades autónomas—. Esta empresa prerredacta el contrato de licencia y el licenciario lo acepta o lo rechaza, sin posibilidad de negociar los términos ofrecidos. Sobre los problemas de estas cláusulas, aunque se den entre empresarios, *vid.* MATO PACÍN (2017, *passim*), CÁMARA LAPUENTE (2016) y ALBIEZ DOHRMANN (2009, *passim*).

¹⁶⁰³ Recuérdese, por ejemplo, la STS, civil, de 11 de julio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2251), en la que se admitió que el contrato de préstamo pudiera ser consensual. No nos adentramos aquí en la discutida categoría de los contratos reales, la cual ha sido negada por un sector de la doctrina. Sobre ellos, *vid.* RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2020), VIVAS TESÓN (2002, pp. 3307 y ss.), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión) y JORDANO BAREA (1958, *passim*).

(vi) Como regla general, de tracto único, en el caso del contrato de cesión; y de tracto sucesivo, en el caso del contrato de licencia, puesto que en este último supuesto el licenciante debe permitir de manera continuada que el licenciatarlo haga uso del secreto empresarial, mientras que el licenciatarlo debe satisfacer, generalmente, una cantidad de manera periódica.

(vii) ¿Son contratos *intuitu personae*? En el caso del contrato de cesión de un secreto empresarial, en principio, la respuesta debe ser negativa, pues la relevancia de la persona de la contraparte es, por lo general, reducida¹⁶⁰⁴.

El contrato de licencia, en cambio, presenta más dudas. Es cierto que se trata de un contrato que determina una relación de carácter duradero entre el licenciatarlo y el licenciante y que tiene un objeto sumamente delicado que, ante el más mínimo problema, puede terminar desapareciendo. El hecho de otorgar una licencia sobre un secreto empresarial, a la vista de sus características, implica que el licenciante, como regla general, seleccione al licenciatarlo, entre otros motivos, por la confianza que le pueda mostrar en relación con la conservación del secreto. La confianza entre ambas partes del contrato puede ser, efectivamente, esencial¹⁶⁰⁵.

Y entiendo que hay argumentos suficientes para defender que la confianza es fundamental en el contrato de licencia: i. el artículo 6.3 LSE niega, salvo pacto en contrario, que el licenciatarlo pueda ceder la licencia u otorgar sublicencias; y ii. el propio carácter secreto de la información sin que haya ningún registro en el que conste su titularidad o su propia existencia.

Sin embargo, no es un contrato *intuitu personae*, salvo contadas ocasiones, sino *intuitu instrumenti*¹⁶⁰⁶ —o un *tertium genus* entre ambos, pues es cierto que tienden a confluir

¹⁶⁰⁴ Está claro que la confianza influye en el caso del contrato de cesión de un secreto empresarial porque el cesionario debe confiar en que el cedente ni vuelva a utilizar el secreto empresarial, ni lo revele a nadie, además de que debe confiar en que el cedente le preste toda la asistencia que sea necesaria para poder utilizar y explotar el secreto empresarial, es decir, que le informe de lo que debe y no debe realizar con el secreto empresarial o que le ilustre con sus experiencias previas. No obstante, entiendo que esta confianza no tiene la suficiente entidad como para poder afirmar que en el contrato de cesión de un secreto empresarial la confianza sea esencial.

¹⁶⁰⁵ Así lo han señalado, por ejemplo, con carácter general respecto de las licencias sobre bienes inmateriales, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 270 y 271). IGLESIAS PRADA (1978, p. 277), por su parte, extiende esta confianza esencial a todo contrato cuya ejecución sea continuada en el tiempo, llegando a afirmar que podría ser entendida como la causa del contrato. Sobre la licencia del secreto empresarial, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 318) afirma que es un contrato que «se fundamenta en la confianza mutua entre las partes, [y] en este sentido cabe calificar a este contrato como negocio jurídico *intuitu personae*. El marco jurídico y económico en el que se cimentan las relaciones creadas por el contrato de licencia de *know-how* no habría permitido su nacimiento si no hubiera existido una mutua confianza entre las partes, tanto en el licenciante, que accede a comunicar su información técnica secreta, como en el propio licenciatarlo, que confía en la realidad de las aseveraciones del licenciante y en que este llevará a cabo todo lo necesario para colocarle en condiciones de explotar el *know-how*». En un sentido coincidente, también, *vid.* DELEUZE (1988, p. 63) y JAUME (1972, p. 682).

¹⁶⁰⁶ Siguiendo la terminología empleada por IGLESIAS PRADA (1978) para el contrato de concesión mercantil. También sobre el contrato de agencia, *vid.* LEIÑENA MENDIZÁBAL (2011, p. 145) y LLOBREGAT HURTADO (1993, pp. 50 y ss.); y sobre el contrato de gestión naval, *vid.* RODRÍGUEZ DOCAMPO (2018). En el mismo sentido, en general, sobre los contratos de gestión, *vid.* MONTÉS PENADÉS (1995, pp. 46 y 47). Por su parte, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5824) indica,

elementos objetivos y subjetivos¹⁶⁰⁷ — porque lo que realmente importa son las capacidades económicas del licenciatario, sobre todo en su materialización en las medidas razonables de seguridad. La explotación de la licencia tiene un efecto directo en el secreto empresarial; puede repercutir en su valor empresarial. Ello conlleva que el cambio de las condiciones económicas —sea por cambio de la persona, sea por cambio en sus circunstancias— pueda provocar que se quiebre la confianza que fundamentó el contrato de licencia y, por lo tanto, se proceda a su denuncia unilateral¹⁶⁰⁸, aunque, quizá, la solución más segura pase por incluir específicamente una cláusula que permita la resolución unilateral por cambio de las circunstancias que determinaron la selección del licenciatario, ya sea por tal cambio, ya sea por el cambio de la persona, siempre que implique un cambio de aquellas¹⁶⁰⁹.

respecto del contrato de licencia de secreto empresarial, que es un contrato «*intuitu personae* en la medida en que la confianza en la solvencia y seriedad de la otra parte es fundamental para tomar la decisión de contratar; especialmente dado el objeto del contrato (el secreto empresarial o el *know-how*) y su delicada forma de protección: el secreto». Las notas que da este autor, la solvencia y la seriedad, bien podrían valer para defender el carácter *intuitu instrumenti*.

¹⁶⁰⁷ En la versión más rudimentaria de cualquier secreto, la confianza en la persona resulta esencial. No obstante, desde el momento en que este secreto se da en el tráfico comercial, la confianza en la persona sigue siendo importante, pero se ve desplazada por la confianza en la empresa, en su concreta organización, en su capacidad productiva y de defensa.

¹⁶⁰⁸ Igualmente, sobre la licencia de patente, *vid.* RONCERO SÁNCHEZ (1999, pp. 104-108).

¹⁶⁰⁹ El mayor problema de esta situación la encontramos, sin duda alguna, en caso de que el licenciatario entre en concurso de acreedores. La declaración del concurso claramente implica un cambio de las circunstancias en la persona del licenciatario [RONCERO SÁNCHEZ (1999, pp. 370 y ss.)]. El problema está en que el artículo 156 TRLC consagra el principio de vigencia de los contratos, disponiendo expresamente que «[l]a declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato. Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de la otra parte de suspender o de modificar las obligaciones o los efectos del contrato, así como la facultad de resolución o la de extinción del contrato por la declaración de concurso de cualquiera de ellas o por la apertura de la fase de liquidación de la masa activa»; un precepto que provoca, en definitiva, que si se establece una cláusula que prevea la extinción del contrato de licencia del secreto empresarial por la declaración de concurso, esta será ineficaz, siendo calificada de nula por la doctrina [MARTÍ MIRAVALLS (2021)].

No obstante, la pregunta que deberíamos plantearnos es si, en caso de no existir tal cláusula, el carácter *intuitu instrumenti* del contrato de licencia permitiría igualmente que fuera extinguido por voluntad del licenciante. MARTÍNEZ ROSADO (2005, pp. 2960 y 2961) se pronunció en su momento en contra de tal posibilidad de acuerdo con el actual artículo 159 TRLC. Al no haber previsión expresa en ninguna norma, no se podría alegar en los casos de licencia de secreto empresarial la extinción del contrato por la declaración del concurso debido al cambio de las circunstancias y a la pérdida de la confianza. En cambio, otros autores, como GONZÁLEZ NAVARRO (2013, *passim*), han llevado a cabo una interpretación menos estricta de esos dos preceptos, defendiendo que lo que es nulo es simplemente la inclusión de una cláusula que permita la extinción del contrato por la mera declaración del concurso y que el artículo 159 TRLC se limita a recordar la posibilidad de denuncia unilateral cuando así se prevea expresamente en la ley, pero sin que ello impida admitirla, como hace la jurisprudencia, en todos aquellos contratos en los que la confianza sea un elemento esencial. Esta segunda interpretación no sé hasta qué punto puede ser realmente compatible con el artículo 159 TRLC, cuyos términos son bastante claros.

Una solución para asegurarse la extinción del contrato podría pasar por la aplicación del artículo 160 TRLC, que establece que «[d]eclarado el concurso, la facultad de resolución del contrato por incumplimiento anterior a la declaración de concurso solo podrá ejercitarse si el contrato fuera de tracto sucesivo», pues el contrato de licencia es de tracto sucesivo y se podría llegar a entender que la pérdida de solvencia, a través de su consideración como contrato *intuitu instrumenti*, como causa de incumplimiento, o previendo expresamente una cláusula en el contrato en la que se previera un ratio de solvencia mínimo —sin llegar a la declaración de concurso— [en este sentido, sobre la licencia de marca, *vid.* SANJUÁN MUÑOZ (2023, p. 4563)].

Tampoco se puede perder de vista el artículo 161 TRLC que permite la resolución por un incumplimiento posterior siempre que el contrato contuviera «obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento» —*v. gr.*, el pago del canon—.

RECAPITULACIÓN. El contrato de cesión de un secreto empresarial y el de licencia son dos contratos que tienen en común que una de las partes, el cedente o el licenciante, se obliga a poner en conocimiento de la otra el secreto empresarial en cuestión, ya sea transmitiendo también su titularidad, ya sea solo autorizando su explotación por tiempo determinado, a cambio, en todo caso, de un precio cierto. Así, además, ambos contratos se caracterizan, como regla general, por ser sinalagmáticos, onerosos, conmutativos, consensuales, de tracto único, en el caso de contrato de cesión, o sucesivo e *intuitu instrumenti*, en el caso del contrato de licencia.

1.2. De su naturaleza civil y no mercantil

LA FALTA DE PREVISIÓN. La determinación de la naturaleza civil o mercantil de estos dos contratos no es solo una cuestión que tenga un interés teórico, sino que este es indudablemente práctico. La ausencia de un régimen jurídico completo implica que, como ya se dijo, debamos acudir a otras normas, como son las de la compraventa en el caso de la cesión de un secreto empresarial; o a las del arrendamiento de cosas —y al de la compraventa, parcialmente— si estuviéramos ante un contrato de licencia. Pero ¿a qué régimen de la contratación acudimos? ¿Al civil o al mercantil?

LA DEFENSA DE SU NATURALEZA MERCANTIL. La gran mayoría de la doctrina ha considerado que los contratos de cesión y de licencia de bienes inmateriales son contratos mercantiles¹⁶¹⁰. Antes de ahondar en la argumentación seguida por estos autores, es necesario tener en cuenta que la mercantilidad de un contrato, de acuerdo con nuestra actual regulación, depende o bien de que sea así expresamente declarado en la norma que lo regule, ya sea una específica, ya sea el Código de Comercio, o bien de que se pueda considerar análogo a cualquiera de los regulados en él, conforme a su artículo 2¹⁶¹¹. Ya que ni la Ley de Secretos Empresariales, ni el Código de Comercio, ni ninguna de las leyes reguladoras de bienes inmateriales se pronuncian

Ahora bien, estas posibilidades no garantizan absolutamente nada porque el artículo 164 TRLC permite que el juez del concurso no admita la resolución del contrato cuando, en interés del concurso, convenga el mantenimiento «en vigor del contrato incumplido». Situación que es bastante factible en caso de que el secreto empresarial licenciado sea esencial, por ejemplo, para la actividad de la sociedad concursada —v. gr., sin él no se puede realizar el producto que fabrican—. Con todo, la situación de las licencias de secretos empresariales en el marco del concurso no es, en absoluto, sencilla ni pacífica. Un estudio mucho más profundo de esta situación se puede ver, en España, en GARCÍA VIDAL (2022) y, en Alemania, en H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 17-19) y MAAËN y SCHREMPF (2023, pp. 623 y ss.). Con carácter general, sobre la resolución del contrato y el concurso, siguen siendo plenamente vigentes las consideraciones de DÍEZ SOTO (2014, pp. 339 y ss.).

¹⁶¹⁰ Entre otros, *vid.* G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5824), R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5787), GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 149-151), MARTÍN ARESTI (2017), CURTO POLO (2002, pp. 186 y 187), DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 61 y ss.), CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, p. 203), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 85 y ss.), FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 474 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1981, p. 215).

¹⁶¹¹ El artículo 2 CdC, como se sabe, hace referencia a los actos de comercio y no directamente a los contratos. No nos adentraremos, por tanto, en los problemas que ello implica o qué debe considerarse por acto de comercio en sentido abstracto, entendiendo incluido en tal término a los contratos. Sobre esta cuestión en detalle, por todos, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 110 y ss.).

sobre la mercantilidad de los contratos de cesión y licencia¹⁶¹², la doctrina defensora de su naturaleza mercantil ha buscado una serie de argumentos, ajenos a la literalidad, para poder sostenerla.

(i) En primer lugar, se ha defendido que será mercantil porque, generalmente, son contratos realizados entre empresarios, formando parte, además, tales contratos de la estructura y organización de la empresa¹⁶¹³, lo cual justifica directamente que se consideren mercantiles¹⁶¹⁴. Sin que falten autores que hayan considerado que serán mercantiles porque los bienes inmateriales otorgan «un monopolio legal en el comercio de bienes y o servicios. Y esto sí que es algo privativamente mercantil»¹⁶¹⁵.

(ii) En segundo lugar, se ha considerado que el contrato de cesión del secreto empresarial presenta una clara analogía con el contrato de compraventa para uso o consumo empresarial, el cual califican, también, de mercantil, realizando una analogía no exclusivamente jurídica, sino también de carácter socioeconómico.

La construcción de este argumento, no obstante, requiere de una serie de pasos previos que comienzan con el artículo 325 CdC, que dispone que «[s]erá mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa»; precepto que claramente tiene un ámbito muy restringido o, al menos, es lo que parece desprenderse de su literalidad. La aplicación de ese precepto a la compraventa de bienes inmateriales no presenta excesivas dificultades toda vez que tales bienes, conforme al artículo 335 CC, son calificados de bienes muebles, aunque sea a través de ese criterio residual. En cambio, más dificultades podría presentar el hecho de que el artículo 325 CdC exige para tal calificación que se adquiera el bien mueble para revenderlo y con ánimo de lucrarse, sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 326.1º CdC dispone que no será mercantil la compra «de efectos destinados al consumo del comprador». Aun así, la doctrina que defiende la naturaleza mercantil de estos contratos ha argumentado que el ánimo de lucrarse con la reventa debe extenderse, también, al ánimo de inversión o al de consumo o uso empresarial, llevando a cabo una interpretación finalista y teleológica de estos dos preceptos citados¹⁶¹⁶. Posteriormente se explicará de manera más detallada esta posición.

¹⁶¹² No obstante, hemos de destacar que en la Propuesta de Código Mercantil de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación se incluía expresamente en los artículos 535-1 a 536-8 la regulación de los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales.

¹⁶¹³ GÓMEZ SEGADÉ (1981, p. 215).

¹⁶¹⁴ Afirmaba, por ejemplo, GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976B, p. 13) que el contrato mercantil «es el contrato que se produce en el ejercicio de una empresa mercantil. Contrato mercantil y contrato de empresa son términos equivalentes. [...] Según nuestro Código de Comercio, para que un contrato sea mercantil se requiere la intervención de un comerciante y la destinación al comercio». Una conclusión similar, aunque sobre la compraventa de empresas, se puede ver en PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1983, *passim*).

¹⁶¹⁵ GARCÍA-PITA Y LASTRES (2008, pp. 136 y 137).

¹⁶¹⁶ Entre otros, *vid.* HERNANDO CEBRIÁ (2005, pp. 248 y 249), PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1985A, pp. 1245 y ss.; 1983A, pp. 956 y ss.), DE LA CÁMARA ÁLVAREZ (1982, pp. 281 y ss.), MUÑOZ PLANAS (1981, pp. 743 y ss.), GARRIGUES DÍAZ-

(iii) En tercer lugar, y relacionado con los dos argumentos anteriores, o siendo una consecuencia de ellos, porque tanto desde un punto de vista objetivo, por ser empresarial el secreto, se utiliza para el desarrollo de una actividad empresarial, como subjetivo, por ser habitualmente empresarios las partes del contrato, la cesión y licencia del secreto empresarial son contratos mercantiles, añadiendo algún autor que no debe olvidarse que la materia de la propiedad industrial, «desde un punto de vista formal y competencial, es mercantil»¹⁶¹⁷.

RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS QUE PROPUGNAN SU NATURALEZA MERCANTIL. Ahora bien, los argumentos brevemente expuestos no pueden ser compartidos si nos atenemos al Derecho vigente y a los principios que regulan —e inspiran— la aplicación e interpretación de las normas. Ya adelanto la conclusión: son contratos civiles; no hay ninguna norma que reconozca su mercantilidad y no presentan identidad de razón con ningún contrato calificado de mercantil por nuestras actuales leyes. Por ello, a continuación, intentaré demostrar por qué los argumentos utilizados por la doctrina para defender la mercantilidad de la compraventa no pueden ser admitidos.

(i) El primer argumento resulta insuficiente e incompleto, como ha señalado la propia doctrina mercantilista, desde el momento mismo en que el contrato con un consumidor, habitual en la práctica comercial, tiene naturaleza civil, a pesar de que intervenga un empresario y a pesar de que resulten fundamentales para la viabilidad de gran parte de las empresas¹⁶¹⁸.

Pero es que, además, la doctrina no es el poder legislativo, por mucho que en ocasiones su visión sea más correcta técnica y prácticamente. El artículo 2.11 CdC afirma que «[s]erán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga». En ningún momento se hace referencia a la intervención de los empresarios como requisito para calificar un contrato como mercantil, puesto que el apartado primero de tal precepto directamente afirma que la calificación de acto de comercio no depende de que sean empresarios quienes lo ejecuten, ni que forme parte de la estructura de la empresa. Lo propuesto, si se quiere, es un criterio *de lege*

CAÑABATE (1960, pp. 269-275) y LANGLE RUBIO (1958, p. 150). Se defiende que lo definitivo es el ánimo de lucro y que la intención de revender es solo una de sus modalidades. Incluso que se podría considerar que entre la compraventa para revender y la compraventa para uso empresarial media identidad de razón, lo que permitirá determinar su mercantilidad por la vía de la analogía del artículo 2 CdC.

¹⁶¹⁷ R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5787). Más suavemente, pero en una misma dirección, se pronuncia G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5824) al afirmar que «[d]ado que los secretos industriales o comerciales, el *know-how*, va a ser utilizado integrándolo en un proceso o iniciativa empresarial y que surge también como consecuencia del desarrollo de una empresa, parece que esta última postura tiene a su favor argumentos importantes».

¹⁶¹⁸ Entre otros, *vid.* BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 35 y 36) y, sobre todo, VICENT CHULIÁ (1974, pp. 75 y ss.).

ferenda, pero no *de lege lata*. El Código de Comercio utiliza otro criterio¹⁶¹⁹ y no se puede sustituir por entender que es más correcto el criterio que se propone¹⁶²⁰.

(ii) El segundo argumento utilizado, la analogía del contrato de cesión de secretos empresariales con el de compraventa para uso o consumo empresarial, parte de una premisa incorrecta, lo que provoca que la conclusión sea igualmente incorrecta o desacertada: la compraventa para uso o consumo empresarial no es mercantil, sino civil¹⁶²¹. La argumentación utilizada es, en apariencia, sencilla: i. hay ánimo de lucro; ii. se debe reducir teleológicamente el ámbito material del artículo 326.1º CdC; y iii. se debe interpretar analógicamente el artículo 325 CdC¹⁶²². Lo primero es cierto, pues es innegable que, aunque fuera indirectamente, hay ánimo de lucro. Lo segundo y lo tercero es más cuestionable.

La reducción teleológica. Respecto de la necesaria reducción teleológica del artículo 326.1º CdC, se ha sostenido, en primer lugar, que el término «consumo» utilizado en el precepto no es propio del lenguaje empresarial, sino de la economía doméstica, ya que «la empresa no compra para “consumir”, sino para “producir”». En segundo lugar, que en el precedente histórico de este precepto sí que se hace referencia, para excluir la mercantilidad de la compraventa, al consumo para uso particular. Y, en tercer lugar, que la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos excluyen solamente la compraventa para tal tipo de consumo¹⁶²³. El problema está en que ninguno de estos argumentos permite descubrir realmente cuál es la finalidad del precepto —objetivo, por cierto, de toda interpretación teleológica— y, en definitiva, no contribuyen a cómo se debe interpretar la expresión «[l]as compras de efectos destinados al consumo del comprador». ¿Qué evidencia realmente que en tal exclusión no se incluye la compraventa para uso o consumo empresarial?

El primer argumento, léxico-semántico, aun pudiendo comprenderlo, es utilizado de manera casi paródica: excluyen la aplicación del artículo 326.1º CdC por la utilización

¹⁶¹⁹ Compárese, por ejemplo, con la propuesta de Código Mercantil de 2013 en el que desaparece el criterio del actual Código de Comercio.

¹⁶²⁰ Así lo señaló en su día, aunque siendo una posición minoritaria, RUBIO GARCÍA-MINA (1969, pp. 437 y ss.). En el mismo sentido, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 110-113), aunque este autor ha mostrado esta opinión en numerosas situaciones anteriores [*vid.*, v. *gr.*, (1975, pp. 867-869)]. Incluso MASSAGUER FUENTES (1989, p. 90), a pesar de defender la mercantilidad de estos contratos, considera que «el criterio jurídico del acto de comercio no puede ser sustituido por otro criterio económico distinto».

¹⁶²¹ La defensa de que sea una compraventa civil es minoritaria. No obstante, a favor de esta naturaleza, podemos destacar a VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2596 y ss.), FERNÁNDEZ GALLARDO (2011, p. 103), VÁZQUEZ BARROS (2010, p. 102) y DE LA CUESTA RUTE (1982, *passim*).

¹⁶²² Por todos, PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1983, pp. 974 y ss.).

¹⁶²³ Exponemos aquí la argumentación de PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1983, pp. 974 y ss.) por ser el autor que más profundamente ha tratado la cuestión de la compraventa para uso o consumo empresarial.

de la palabra «consumo» al mismo tiempo que ellos denominan a tales compraventas como «compraventas para uso o consumo empresarial»¹⁶²⁴.

En cuanto al argumento histórico, sí que es cierto que el artículo 638.I del *Code de Commerce* de Francia de 1807 excluye de la competencia de los tribunales de comercio las acciones entabladas contra los comerciales «por el pago de productos alimenticios y mercancías adquiridas para su propio uso». Lo recoge expresamente, pero el Código de Comercio español no lo hace. ¿Fue un lapsus del legislador al inspirarse en él? ¿Dónde está la evidencia que demuestra que la finalidad del legislador era excluir solamente la compraventa para uso o consumo particular?¹⁶²⁵ El Derecho debería tener vedado el terreno de las elucubraciones y meras intuiciones. Y lo mismo se podría señalar respecto del Derecho comparado. ¿Dónde están los trabajos preparatorios en los que se muestra la influencia francesa y en los que se evidencie que el legislador solo quería excluir la compraventa para uso particular?¹⁶²⁶

¹⁶²⁴ Además, el argumento puede perder cierta fuerza si se tiene en cuenta que parte de la doctrina ha defendido que un empresario tendrá la consideración de consumidor cuando contrate para consumo empresarial —aunque su defensa actual pueda ser insostenible, puesto que se basaban en la anterior regulación que daba una mayor importancia al término «destinatario final», hoy relegado en el TRLGDCU a una mera mención en su preámbulo—. Así ha sido defendido, por ejemplo, por FERNÁNDEZ GALLARDO (2011, pp. 95-104), BARRAL VIÑALS (2007, pp. 81 y ss.), CUESTA GARCÍA DE LEONARDO (1996, pp. 129 y ss.), PETIT LAVALL (1996, pp. 60 y 61) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (1988, pp. 259 y ss.). En contra de esta posibilidad, entre otros, *vid.* CÁMARA LAPUENTE (2022, pp. 120 y ss.; 2011, pp. 105 y ss.) y M. J. MARÍN LÓPEZ (2014, pp. 9 y ss.); sin faltar autores, como CASTILLA BAREA (2021, pp. 66 y ss.), que consideran que la actual regulación no incluye a los empresarios que contraten para un consumo empresarial, pero que sí que deberían ser incluidos, al menos, cuando sean pequeñas y medianas empresas, es decir, la posible extensión del régimen tuitivo a las partes débiles del contrato, como ya dejó entrever DE CASTRO Y BRAVO (1982, *passim*); o NIETO CAROL (2024, p. 42), que entiende que no se debe «extender el concepto de “consumidor”, sino la aplicabilidad de las normas tuitivas de estos a determinados sectores de la contratación» con independencia de si contrata un empresario o un consumidor.

Con todo, a la vista de la normativa actual, tal y como se señaló, por ejemplo, entre otras muchas, en la STS, civil, de 16 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:4403), recordando jurisprudencia consolidada, tanto nacional como europea, en la que se indicó que el régimen tuitivo del Derecho de consumo se aplicará «solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo [...] mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional». Igualmente, sobre la evolución del concepto de «consumidor» y la posible dirección en la que va, *vid.* REYES LÓPEZ (2022B, pp. 953 y ss.). No obstante, a pesar de que no se puedan considerar consumidores cuando contratan para consumo empresarial, el debate y las posibilidades apuntalan un poco más la endeblez del argumento léxico-semántico.

¹⁶²⁵ Aquí, sin duda alguna, podrían desempeñar un papel fundamental los materiales prelegislativos. Sobre el valor de estos, *vid.* CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA (2019, pp. 749 y ss.).

¹⁶²⁶ No podemos obviar, no obstante, que la posición aquí defendida es minoritaria, pues la mercantilidad de estas compraventas ha sido defendida tanto por la mayoría de la doctrina mercantilista, como por los pocos civilistas que se han centrado en ella [entre estos últimos, *vid.*, v. *gr.*, DOMÍNGUEZ LUELMO (2019, pp. 339-341)].

En la STS, de 3 de mayo de 1985 (ECLI:ES:TS:1985:1914) se afirmó que «se puede hoy lícitamente llegar a la conclusión de negar el calificativo de civiles respecto de aquellas compras que “para su consumo” (artículo 326.1º CdC) se hacen por empresas o particulares (incluso no comerciantes) dedicados a una explotación industrial, mercantil o agrícola, con o sin transformación de la mercancía o incorporada ésta al revender, por entenderse que esas compras no están incluidas en la excepción del número primero del citado artículo 326, en relación con el 325 CdC, es decir, por no estar destinadas al consumo particular o familiar, o exceder de éste, sino al fin empresarial o comercial de producción, transformación o inversión productiva». Y continúa afirmando que «dicha interpretación de los preceptos citados parece efectivamente más concorde con la realidad económica presente, aunque tampoco disconforme con la anterior, en el sentido de que la expresión legal “compras al consumo” no puede tener un alcance totalizador o comprensivo tanto de las compras hechas

La interpretación analógica. En cuanto a la interpretación analógica del artículo 325 CdC, su argumentación se construye del siguiente modo. En primer lugar, que el ánimo de revender no es lo determinante, no es siquiera un requisito para calificar de mercantil una compraventa, sino que «no es más que el producto de una operación metonímica históricamente tolerable: *pars pro toto*»¹⁶²⁷. En segundo lugar, que el momento histórico en el que se desarrolló el Código de Comercio español coincidió con un cambio de modelo, pues se pasó del comercio a la industria, recogiendo nuestra norma la «inversión socialmente típica» de aquella postrimera sociedad en la que lo habitual era la compra de géneros para revenderlos. Y, en tercer lugar, consecuentemente con ello, como en la compraventa para uso o consumo empresarial hay «ánimo de inversión» —ánimo de lucro— media identidad de razón con la compraventa con ánimo de revender.

¿Realmente el legislador pretendió dotar de tal significado la redacción del artículo 325 CdC? Es innegable que la economía y el comercio del siglo XIX en España no tenían nada que ver con una sociedad industrializada, pero, al mismo tiempo, el legislador utilizó dos términos distintos en el mismo precepto, «para revenderlas [...] y] con ánimo de lucrarse en la reventa». Utilización que claramente apunta a dos presupuestos acumulativos y no a uno solo. El legislador incluyó el ánimo de revender y el ánimo de lucro de manera independiente y la literalidad del texto no admite duda alguna. Posiblemente no debiera ser así, pero el texto es terminante. En definitiva, no se puede aplicar analógicamente porque falta uno de los dos presupuestos que exige el Código de Comercio.

El problema de toda esta argumentación, elaborada, no obstante, con rigor, es que surge para intentar construir una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa¹⁶²⁸ y no una teoría jurídica. En este sentido, se ha señalado que el carácter mercantil de la compraventa depende de que el bien continúe en el tráfico jurídico-comercial y, desde el momento en que se adquiere para uso o consumo —particular o empresarial—, el bien deja de estar en el mercado, desde que se produce tal adquisición

para el consumo personal o familiar, o bien para un destino o fin que se agota o consume en la propia empresa, sin trascender originaria o derivativamente (por incorporación a un producto transformado), como de esas compras llamadas de empresa o empresariales, cuyo fin propio, aunque sea para su “consumo” como tal empresa o negocio, sea en definitiva la venta productiva o lucrativa (o la adquisición de bienes para producir), en definitiva la inversión productiva, actividad que evidentemente no puede ser calificada más que con la nota que a su vez califica de mercantil la compra con ánimo de lucro según el artículo 325 CdC, en cuanto la empresa, o la persona empresaria, no compra para consumir, sino para producir, es decir, obtener un beneficio que le permita continuar en la cadena productiva». Argumentar, razonar, pero no fundamentar. No faltan tampoco sentencias que las continúan calificando de civiles, *vid.*, v. *gr.*, la STS, civil, de 12 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2864); o, por ejemplo, la SAP Vizcaya, civil, de 7 de mayo de 2007 (ECLI:ES:APBI:2007:1457), en la que no se cuestiona la naturaleza civil o mercantil de un contrato de transferencia de tecnología, pero se aplica el régimen de mora civil, pues, al final, el problema no es tanto la calificación, sino las consecuencias de tal calificación.

¹⁶²⁷ Por todos, PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1983, p. 958).

¹⁶²⁸ Precisamente, el título de la obra citada de PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1983) es «Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa (A propósito de la STS de 12 de diciembre de 1981)».

ya «ya no hay tráfico jurídico en masa necesitado de especial seguridad y fluidez»¹⁶²⁹, que es lo que determina que tenga una regulación específica la compraventa mercantil. Y cuando se utiliza la analogía y se alega que media identidad de razón entre una compraventa y otra, la que se utiliza es una razón económica y no jurídica¹⁶³⁰. Económicamente son análogas, jurídicamente no lo son¹⁶³¹; y la aplicación analógica en nuestro Derecho exige que la identidad de razón sea jurídica o que, al menos, se dé en los términos jurídicos esenciales de ambos términos de la analogía¹⁶³².

Y resulta indiferente que se intente acudir a la analogía *iuris* para fundamentar la aplicación del artículo 325 CdC a las compraventas de consumo empresarial. Ante la ausencia de la *eadem ratio*, deberíamos encontrar un principio general del Derecho que permitiera incluir en el artículo 325 CdC a tal tipo de compraventa. No lo hay —y, en el peor de los casos, de haberlo, llevaría a la no aplicación de la norma, puesto que estamos ante una norma de carácter especial¹⁶³³—; quizá uno económico pudiera ser

¹⁶²⁹ R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1985A, p. 2183). LÓPEZ Y LÓPEZ (2001, p. 40), al estudiar el contenido del Derecho patrimonial, afirmaba lo siguiente: «Del cuadro anterior resulta que los particulares tienen un determinado ámbito de atribución de bienes y de actuación en la circulación de los mismos. El conjunto de instituciones jurídicas que componen dicho ámbito se conoce con el nombre de Derecho patrimonial privado. Dos grandes sectores lo componen, el que podríamos llamar “Derecho patrimonial estático”, vertebrado alrededor de las figuras jurídicas relativas a lo que hemos venido llamando determinaciones sobre la atribución; y el que podríamos llamar “Derecho patrimonial dinámico”, nucleado en torno a lo que se ha ido apellidando determinaciones sobre la circulación. No todo el Derecho patrimonial privado es Derecho civil: dentro del mismo se integra también el Derecho mercantil, especialmente importante en el sector de la circulación de bienes y servicios que hemos nombrado Derecho patrimonial dinámico». Desde el momento en que el bien deja de circular, entra en el ámbito de lo estático. ¿Y cuándo deja de circular? Cuando quien lo adquiere es su destinatario final, o sea, cuando el empresario adquiere para su uso o consumo empresarial. Como señaló VICENT CHULIÁ (2022, p. 2600), desde una perspectiva histórica, «el [Código de Comercio] de 1885, como ya antes el de 1829, separó claramente entre el tráfico de mercaderías o circulante y la adquisición de bienes de inmovilizado, para inversión del empresario comprador». Piénsese, como indica este último autor (p. 2601), en la aplicación de preceptos como los artículos 336 o 342 CdC a la compraventa de inmovilizado y uno podrá observar cómo toda la regulación de la compraventa del Código de Comercio, en efecto, está pensada para las mercaderías que van a ser revendidas.

¹⁶³⁰ Lo afirma MASSAGUER FUENTES (1989, p. 92), para argumentar el carácter mercantil del contrato de cesión de secreto empresarial, cuando indica que «la función económica de la cesión de *know-how* consiste en la adquisición de bienes que han de ser incorporados al propio proceso de producción, distribución o de prestación de servicios y no destinados a un uso particular o familiar. Es lícito, por tanto, aplicar a la cesión de *know-how* el régimen de la compraventa para uso o consumo empresarial y, por tanto, reconocerle naturaleza mercantil».

¹⁶³¹ Gráficamente lo muestra FERNÁNDEZ GALLARDO (2011, p. 94): «En la compra para uso empresarial hay una finalidad económica idéntica a la de la adquisición de bienes para revenderlos, en cuanto el empresario actúa en los dos casos movido por un deseo de inversión, de insertar los bienes en una cadena productiva. Pero ese mismo deseo le guía en la contratación de personal, y nadie sostendrá que el contrato por el que se vincula con sus empleados es mercantil; por más que la plantilla, en términos económicos, admita la denominación de “*capital humano*”». Ya CASTÁN TOBEÑAS (1947, pp. 300 y ss.) indicaba que el elemento de identidad entre los dos términos de la analogía debía darse respecto de los elementos esenciales «de importancia jurídica decisiva», puesto que no se han de tener en cuenta «los elementos accidentales y accesorios, sino los elementos esenciales, jurídicamente relevantes, los que constituyen el fundamento o *ratio iuris* de la norma».

¹⁶³² Por todos, sobre la analogía en el Derecho, *vid.* VALLET DE GOYTISOLO (1995, pp. 1039-1088) y ATIENZA RODRÍGUEZ (1986, *passim*).

¹⁶³³ Y, como ha señalado la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, REYES LÓPEZ (2022A, p. 27) y ALBALADEJO GARCÍA (2010, p. 489)], en caso de duda, por la especialidad del Derecho mercantil, sus normas solo deben ser aplicadas cuando no existan tales dudas, a supuestos indubitados, pues el Derecho mercantil, a pesar de la constante *vis expansiva* que propugna su doctrina, amparándose en criterios autonomistas de otros tiempos, no deja de ser un Derecho especial.

encontrado, pero volveríamos a la misma cuestión ya apuntada: se necesita que la analogía se dé en términos jurídicos¹⁶³⁴.

Con más motivo debe ser rechazada esta calificación de mercantil en el caso del contrato de licencia de secretos empresariales porque la única regulación del contrato de arrendamiento de cosas es civil¹⁶³⁵. No hay ni un solo precepto que afirme la mercantilidad de algún contrato similar. Ninguna de las leyes especiales dedicadas a los bienes inmateriales se pronuncia sobre este extremo y el simple hecho de que la Ley de Patentes, por ejemplo, reconozca el contrato de licencia de patente no convierte a este contrato en mercantil.

Se ha afirmado que la analogía del artículo 2 CdC no debe ser entendida como analogía técnica, sino como «socioeconómica», porque si no se interpretara de tal modo estaríamos ante «un precepto legal, que resultaría superfluo y que nada aportaría a la regla general del artículo 4.1 CC»¹⁶³⁶. Un argumento, quizá, no de excesivo peso porque

¹⁶³⁴ No queremos con ello señalar que la economía no deba ser tenida en cuenta por el Derecho. Al contrario, resulta imprescindible; pero como complemento y en estas páginas hemos defendido en multitud de ocasiones su utilización como guía. Pero la economía ni lo es todo, ni puede sustituir al Derecho en su aplicación e interpretación. Se debe acudir a ella o bien con carácter coadyutorio, o bien cuando el Derecho sea incapaz de dar una respuesta. En este caso, el Derecho la da sin necesidad de construir una teoría económica de la compraventa mercantil, sobre todo cuando directamente ni se plantea la construcción de una teoría jurídica de la compraventa mercantil.

Ahora bien, reconocemos que la relación aquí señalada no es compartida por toda la doctrina. En particular, ALFARO ÁGUILA-REAL (1999, pp. 925 y ss.) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1995, pp. 2843 y ss.) han defendido de manera constante la importancia de la economía en el Derecho y la necesidad de entender, por ejemplo, que el principio de eficiencia económica es un principio general del Derecho o, al menos, un principio rector del Derecho privado. En contra de estas opiniones, podemos destacar la de GONDRA ROMERO (1997, pp. 1545 y ss.) y, sobre todo, la de D'ORS PÉREZ-PEIX (1973, pp. 20 y ss.), quien advirtió ya, en su lapidaria obra «Vulgarismo jurídico, hoy», sobre el problema de la utilización constante de la economía en el Derecho mercantil. Es un tema que no está resuelto y que no sé si algún día se resolverá definitivamente.

¹⁶³⁵ No obstante, CÁMARA LAPUENTE (2008, pp. 108 y 109) admite que el contrato de arrendamiento de cosas muebles será mercantil cuando se lleve a cabo un arrendamiento con la intención de subarrendar el bien, cuando se adquiera el bien con objetivo de arrendarlo y, con ciertas dudas, también, el arrendamiento-inversión, es decir, el contrato por el que se arrienda un bien para explotarlo en la empresa. Al final, lo que propone este autor es la consideración de la mercantilidad de estos contratos de arrendamiento por la vía de la analogía a través del artículo 325 CdC. Sin entrar a valorar esta posibilidad y aun aceptándolo en los primeros casos —no se puede sostener el carácter mercantil del contrato de arrendamiento-inversión—, entiendo que no serviría para considerar mercantil un contrato de licencia de secretos empresariales porque sería reconocer tal naturaleza por analogía con un contrato mercantil, que lo es, a su vez, por analogía con otro contrato mercantil.

¹⁶³⁶ MASSAGUER FUENTES (1989, p. 93). No podemos dejar de traer a colación aquí la STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46), pues, a pesar de su antigüedad, fue la primera sentencia en la que se resolvió un caso sobre licencia de secretos empresariales. La sentencia no se pronuncia tampoco sobre la naturaleza civil o mercantil del contrato de licencia, pero aplica el artículo 1258 CC como generador de una obligación de no explotar el secreto empresarial licenciado tras la finalización del contrato, a pesar de que esa obligación podría haberse fundado en el artículo 57 CdC. Lo curioso del análisis jurídico que se ha hecho de esta sentencia por la doctrina es que, según interese o no su contenido, se alaba o se critica. Y no me refiero a que lo hagan diferentes autores —lo cual sería lógico—, sino uno solo. Así, el autor citado (1989, p. 86) afirma, respecto de esta sentencia, que la referencia al artículo 1258 CC «no es fruto del estudio del régimen jurídico de la licencia de *know-how* (que el Tribunal Supremo tan siquiera se planteó), sino solo fundamento para apreciar si existía o no un determinado deber y, lo que es más importante, no constituye jurisprudencia. Se trata de un pronunciamiento aislado en el único caso decidido en relación con un contrato de licencia de *know-how*». Dejaré a un lado la cuestión de que, si se aplica el artículo 1258 CC y no el artículo 57 CdC para determinar la existencia de un deber, quizá sea porque efectivamente el Tribunal Supremo sí que considera que es un contrato civil. Por tanto, me centraré en

en el momento en que entró en vigor el Código Civil, la referencia más cercana a la analogía se encontraba en la disposición transitoria decimotercera, en la que se recogía que «[l]os casos no comprendidos directamente en las disposiciones [transitorias] anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de fundamento». Ello no implica que la interpretación o aplicación analógica estuviera vedada, pero no se recogió expresamente como sí lo hizo el Código de Comercio. Y, quizá por tal razón, en la exposición de motivos del proyecto de Código de Comercio de 18 de marzo de 1882 se afirmaba, respecto de la analogía de su artículo 2, que era «“tan flexible” que permite la aplicación del Código a las combinaciones del porvenir» porque hasta ese momento no había ninguna norma expresa que así lo recogiera¹⁶³⁷. No es una norma superflua. Busca poder aplicar el régimen jurídico en él contenido a aquellos contratos —actos de comercio— que vayan apareciendo y que guarden similitud jurídica con los que en él se regulan.

(iii) El tercer argumento señalado, la doble perspectiva objetiva y subjetiva que determina la mercantilidad de estos contratos, no se puede igualmente sostener desde el momento en que, como se ha evidenciado, el Código de Comercio no utiliza esos criterios como determinativos del carácter mercantil de los contratos. Igualmente rechazable es el argumento de que estos contratos son mercantiles porque esta materia —el estudio de los bienes inmateriales— es formal y competencialmente mercantil.

Es cierto, por ejemplo, que el artículo 14 LSE atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia para conocer en primera instancia de las acciones previstas en tal ley, pero ese argumento no es suficiente como para afirmar que la cesión de un secreto empresarial sea mercantil y que deba aplicársele supletoriamente el régimen del Código de Comercio. Estos juzgados resuelven, también, entre otros asuntos, los concursos de personas físicas no empresarias¹⁶³⁸ o los casos relativos a derechos de autor¹⁶³⁹; y ni una materia ni la otra son exclusivamente mercantiles.

Habría que plantearse, como paso previo, qué determina la mercantilidad de una materia, sin que se pueda utilizar el criterio de que todo lo empresarial es mercantil, pues ello conllevaría a que fuera mercantil la contratación de trabajadores o la tributación. Hay una excesiva compartimentación del Derecho, como si fueran casillas estancas cuando no lo son, y el Derecho está lleno de ejemplos en los que una de sus ramas requiere acercarse a otra para comprender una determinada institución¹⁶⁴⁰. La

su último inciso, «no constituye jurisprudencia». Es cierto. No es jurisprudencia. Pero, al mismo tiempo, utilizaba esta única sentencia (pp. 37 y 38) para afirmar cuál es el concepto legal de *know-how* en España en un momento en el que no había regulación general sobre él. El mismo valor tenía entonces la definición de la sentencia que su consideración civil.

¹⁶³⁷ ROCA TRÍAS (1992).

¹⁶³⁸ Vid. artículo 86.TER LOPJ.

¹⁶³⁹ Vid. artículo 86.BIS.1 LOPJ.

¹⁶⁴⁰ Por ejemplo, el derecho sobre el suelo, incardinado tradicionalmente en el Derecho civil, no puede estudiarse sin complementarlo con el régimen jurídico administrativo —desde el urbanismo al medioambiental. Sobre ello, *vid.*

empresa es una institución que, de la ciencia económica, ha arribado al Derecho mercantil y a otras muchas ramas del ordenamiento jurídico —o a casi todas— y ni todo lo relacionado con la empresa debe ser mercantil, ni mucho menos el estudio de una materia —o de un contrato— por esta rama del Derecho privado tiene la capacidad de determinar la naturaleza jurídica de una materia o de un contrato.

RECAPITULACIÓN Y REFLEXIÓN EN TORNO A SU RÉGIMEN JURÍDICO. Los contratos de cesión y de licencia de secretos empresariales son contratos de naturaleza jurídica civil y, por tanto, en defecto de su ordenación por las partes contratantes y en lo no previsto en la Ley de Secretos Empresariales, se deberá acudir a los contratos de los que participe su naturaleza jurídica y a la reglamentación civil de los contratos de compraventa y arrendamiento de cosas. Ahora bien, dado su carácter complejo y ante la incertidumbre sobre qué concreta norma se podrá aplicar en caso de que existiera una laguna¹⁶⁴¹, resultará en todo caso conveniente que se establezca específicamente cuál es el contrato tipo en el que se basa, para acudir preferentemente a su aplicación. En caso de que no se estableciera nada y las partes no hubieran establecido el régimen concreto, entiendo que se deberá acudir a las siguientes normas¹⁶⁴²:

(i) Analógicamente, el régimen del contrato de cesión y el de licencia de patentes, es decir, a los artículos 82 y ss. LPA, en lo que sea compatible con la naturaleza del secreto empresarial¹⁶⁴³. No obstante, el régimen establecido no sirve en exceso para colmar las posibles lagunas existentes, pues, como en el caso de la regulación de la Ley de Secretos Empresariales, tampoco es un régimen completo, sino que se limita a establecer una serie de reglas, en su mayoría, de carácter dispositivo. Así, no se contemplan algunas de las cuestiones esenciales como son las obligaciones de las partes o las reglas en caso de incumplimiento. Quizá la cuestión de mayor importancia es la recogida en el artículo 84 LPA, que, como ya se comentó, establece la obligatoriedad de transmitir junto con la patente los conocimientos técnicos necesarios para poder explotarla y la obligación del adquirente o licenciataria de adoptar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la información.

(ii) Supletoriamente, se deberá acudir, en el caso del contrato de cesión, a las reglas del contrato de compraventa del Código Civil, es decir, a los artículos 1445 y ss. CC;

CARRASCO PERERA (1999)—, al mismo tiempo que el Derecho de defensa de la competencia, tradicionalmente estudiado por la doctrina mercantilista, descansa casi a partes iguales en el Derecho mercantil y en el administrativo.

¹⁶⁴¹ Se trata de una cuestión de gran importancia porque determinará si su contenido obligacional, ante la ausencia de pacto expreso, será uno u otro. Sobre esta cuestión, v. *gr.*, *vid.* HENN (2003, pp. 50 y ss.).

¹⁶⁴² En este caso nos apartamos de la doctrina mayoritaria [*vid.*, v. *gr.*, MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 95-98) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, p. 263)] que defiende la aplicación del régimen del Código de Comercio antes que la del Código Civil por calificar los contratos de mercantiles y no de civiles. Las diferencias, empero, no son demasiadas, destacando, por ejemplo, el tratamiento del carácter de los plazos, *ex* artículo 61 CdC, la mora de las obligaciones, conforme al artículo 63 CdC, la prescripción de las acciones, de acuerdo con los artículos 924 y ss. CdC, o cuestiones relativas a los medios de prueba, de conformidad con el artículo 51 CdC.

¹⁶⁴³ En este sentido, se pronunció en su momento, aunque respecto del régimen jurídico alemán y francés, A. TROLLER (1972, pp. 162-164). No obstante, MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 52) se decanta por acudir al régimen del contrato de compraventa y de arrendamiento de establecimiento mercantil.

mientras que en el caso del contrato de licencia, además de a las normas relativas a la compraventa civil, pues hay elementos coincidentes con este tipo, a las normas reguladoras del arrendamiento de cosas, fundamentalmente, sin perjuicio de que por las particulares características del secreto empresarial puedan ser útiles, por su similitud, las normas relativas a los arrendamientos de servicios u obras¹⁶⁴⁴.

(iii) Y finalmente se deberá acudir a la parte general de la regulación civil de las obligaciones y los contratos para todas aquellas cuestiones que no estén previstas en la regulación específica de los tipos contractuales.

1.3. Sobre las clases de licencias

Cuatro son los elementos que deben tenerse en cuenta para clasificar el contrato de licencia y que, de un modo u otro, deben aparecer en el contrato para delimitarlo, a la vista de que la autonomía privada permite que el contrato de licencia se configure de diversas formas: i. la extensión objetiva, ii. la extensión material, iii. la extensión temporal y iv. la extensión territorial. El artículo 6.1 LSE lo afirma de manera clara. Así, procederemos a estudiar las posibles diferencias existentes en torno a los cuatro criterios apuntados, a los que deberíamos añadir uno quinto que subyace a todos ellos: el carácter exclusivo o no¹⁶⁴⁵.

EXTENSIÓN OBJETIVA Y MATERIAL¹⁶⁴⁶. En cierto modo, aquí se podría realizar la misma distinción que se hace en sede de patentes¹⁶⁴⁷, pues la extensión objetiva tiene una mayor incidencia cuando estamos ante un secreto empresarial que permite la fabricación de un determinado producto y no cuando consiste, por ejemplo, en un proceso, pudiendo diferenciar entre licencia de fabricación, licencia de distribución y licencia completa.

En el primer caso, al licenciatario solo se le autoriza la fabricación de los productos que contienen el secreto empresarial, pero no se le permite su distribución, correspondiendo esta al licenciante. En el segundo caso, el licenciatario está autorizado para distribuir el producto que contiene el secreto empresarial realizado por el licenciante o por otro licenciatario —que podríamos calificar,

¹⁶⁴⁴ En la doctrina alemana también se ha planteado la posibilidad de aplicar ciertas cuestiones del régimen jurídico de algunos contratos de carácter societario. Vid. GROß (2020, § 40) y A. TROLLER (1971, pp. 800 y ss.). En España, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADE (1984, pp. 260-262). Por otro lado, la referencia al arrendamiento de servicios ha tenido sobre todo eco en la doctrina belga, pues mayoritariamente se ha entendido que sobre un secreto empresarial no hay ningún derecho subjetivo y, por lo tanto, si se decide otorgar una licencia, no puede asemejarse al arrendamiento de cosas —ya que no hay ninguna cosa—, sino al arrendamiento de servicios, siendo el licenciante el que otorgará el servicio, que no será otro que compartir temporalmente el secreto empresarial con el licenciatario. Una construcción rocambolesca, cuyo objetivo principal es intentar armonizar su constante rechazo al derecho sobre un secreto empresarial y la realidad práctica en la que estos contratos son usuales. Vid. VANBRABANT (2016, pp. 200 y ss.).

¹⁶⁴⁵ En general, sobre la clasificación de las licencias de secretos empresariales, vid. H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, §§ 17-19) y HERNÁNDEZ MARTÍ (1988, pp. 845-850).

¹⁶⁴⁶ Aunque por practicidad se traten conjuntamente, ciertamente la extensión objetiva se centra en las facetas del secreto empresarial que son objeto del contrato, mientras que la extensión material hace referencia al contenido obligacional, como pudieran ser los concretos usos para los que se ceden las parcelas del secreto empresarial.

¹⁶⁴⁷ MARTÍN ARESTI (2017).

no obstante, de contrato de distribución—¹⁶⁴⁸. Y, en el tercer caso, el más habitual, el licenciatario está autorizado para fabricar y distribuir el producto que contiene el secreto empresarial.

En principio, *ex* artículo 6.1 LSE, si no se ha pactado nada al respecto, el licenciatario «tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial». La extensión objetiva del contrato de licencia también puede incluir, en su caso, la facultad del licenciatario de ceder su licencia a otras personas o la de conceder sublicencias. No obstante, *ex* artículo 6.3 LSE, estas facultades solo se atribuirán al licenciatario si de manera expresa se le hubiesen atribuido. Por otro lado, dada la amplitud del secreto empresarial, es posible que la licencia se otorgue para un concreto sector, es decir, ante un secreto empresarial que tiene aplicaciones en diversos sectores económicos o industriales, se concede únicamente para uno de ellos —*v. gr.* un secreto empresarial con aplicaciones en la industria petroquímica y en la automotriz y la licencia se concede solo para una de ellas—¹⁶⁴⁹.

EXTENSIÓN TEMPORAL. En cuanto a la extensión temporal del contrato de licencia de patente, nos remitimos a lo que se expondrá seguidamente al tratar el elemento temporal de estos contratos, aunque ya avanzamos que, en principio, el contrato de licencia será por tiempo determinado, planteando problemas la posibilidad de vincular la vida del contrato a la del derecho sobre el secreto empresarial. Además, se ha de advertir que, en caso de que no se contemple nada sobre su duración, la Ley de Secretos Empresariales guarda silencio sobre qué criterio se aplicará supletoriamente.

EXTENSIÓN TERRITORIAL. Si partimos del hecho de que el derecho sobre un secreto empresarial no está, a diferencia de lo que ocurre con el derecho sobre una patente, delimitado territorialmente, podemos encontrarnos con una licencia cuyo ámbito territorial sea todo el mundo, pues esta extensión lo que establece es dónde el licenciatario podrá explotar y utilizar el secreto empresarial sin incurrir en un ilícito. Nada dice tampoco la Ley de Secretos Empresariales sobre cuál será su ámbito territorial en defecto de pacto, pero a la vista de lo dispuesto en el artículo 6.1 LSE, parece que deberá tener un ámbito territorial mundial, ya que el licenciatario puede «realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial» y estos actos pueden llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo, puesto que el principio de territorialidad, que suele caracterizar a los derechos sobre bienes inmateriales, brilla por su ausencia en nuestra materia de estudio. En cierto modo, del mismo modo que el artículo 83.4 LPA dispone que, salvo pacto en contrario, el ámbito territorial de la licencia de patente será «todo el territorio nacional» por ser esta la medida utilizada para otorgar tal

¹⁶⁴⁸ Cabe tener en cuenta que el secreto empresarial está estrechamente vinculado, en general, con los contratos de distribución. BADENAS BOLDÓ (2024, p. 99) no duda en afirmar, en el marco de los contratos de distribución, que «la información suministrada del proveedor al distribuidor es de carácter sensible, ya que se trata de información con un gran valor comercial que no debe trascender a terceros, puesto que forma un secreto empresarial. En consecuencia, en los contratos de distribución se incluyen cláusulas de confidencialidad, mediante las cuales el distribuidor está obligado a no difundir ni revelar la información suministrada por el proveedor a terceros». Y con posterioridad (pp. 100-105), el autor citado incide en las relaciones entre estas dos materias, la distribución y los secretos empresariales.

¹⁶⁴⁹ Podría recordar, por ejemplo, a las licencias parciales de marcas, conforme al artículo 48 LM, que permiten que la licencia de marca se otorgue solo para alguno de los productos y servicios para los que está registrada la marca en cuestión; o a las licencias de patentes que se vinculan a alguna de las reivindicaciones.

derecho, es lógico que en el caso de los secretos empresariales este ámbito sea el mismo ámbito territorial que tiene el licenciante sobre su secreto. Pero se puede pactar una licencia con un ámbito territorial inferior, ya sea supranacional —por ejemplo, para todo el territorio de la Unión Europea, para el Benelux o para España y Portugal—, nacional o regional —para una comunidad autónoma española o varias, para un cantón suizo o varios, para una región francesa o varias o para un estado de Estados Unidos o varios—. Estas posibles configuraciones del contrato de licencia se relacionan necesariamente con el hecho de que, si existen diversas licencias territoriales, puede ser necesario establecer medidas protectoras de los diversos territorios, cuestión ampliamente estudiada por el Derecho de la competencia¹⁶⁵⁰.

EXCLUSIVA O NO EXCLUSIVA¹⁶⁵¹. Salvo pacto en contrario, ex artículo 6.2 LSE, la licencia será no exclusiva, es decir, el licenciante del secreto podrá otorgar tantas otras licencias como estime conveniente, así como explotar el secreto empresarial por sí mismo. Si la licencia se configura como exclusiva, caben a su vez dos subtipos. La que podríamos denominar «tipo de frecuencia», en la que ni es posible otorgar otras licencias, ni que el licenciante continúe explotando el secreto empresarial; y la que vendría a ser una licencia «semiexclusiva», en la que no se pueden otorgar otras licencias, pero el licenciante sí que podría continuar con la explotación del secreto empresarial. Si solo se dijera que es una licencia exclusiva, estaríamos ante el primer supuesto, pues el precepto indicado establece que, para que el licenciante pueda continuar explotando el secreto empresarial, es necesario que «se hubiera reservado expresamente ese derecho».

RECAPITULACIÓN. Con todo, el contrato de licencia puede revestir diversas modalidades porque, en definitiva, el mercado es diverso y esta clase de contratos está llamada a adaptarse a las particulares exigencias del mercado y de sus agentes. Así, a grandes rasgos, podemos encontrarnos licencias exclusivas —totales o parciales— y no exclusivas, licencias limitadas objetivamente, ya sea por las facultades otorgadas, ya sea por los sectores en los que se podrá utilizar el secreto empresarial, licencias más o menos limitadas temporalmente y licencias con diversas extensiones territoriales. Habrá que estar a lo pactado y, en caso de no haberse establecido nada, habrá que entender que es una licencia no exclusiva que incluye todas las

¹⁶⁵⁰ Se entiende, de manera general, que las limitaciones que se establecen en los contratos de licencia para proteger la territorialidad de otros contratos de licencia son válidas siempre que no infrinjan las normas de defensa de la competencia del país en el que tenga que surgir efecto, sin perjuicio de que cuando sean de ámbito supranacional, su admisión sea más compleja y deba atenerse a las normas comunitarias.

Más allá de esta cuestión, aquí pueden entrar en juego los problemas también planteados en relación con los contratos de distribución y su protección territorial, así como la admisión o no de limitaciones relativas a las ventas activas y pasivas: sobre ello, entre otros, *vid.* VAQUERO PINTO (2024A, pp. 4009 y ss.), CURTO POLO (2014, pp. 155 y ss.), ALFARO ÁGUILA-REAL (2004, pp. 13 y ss.) y CONDE GALLEGO (2002, pp. 43 y ss.).

Resulta, en este sentido, necesario tener presente la redacción del artículo 4.1 y 4.2.B y C RECAT, en el que, según las empresas sean competidoras o no competidoras, se establece un régimen diferente de exención respecto de aquellos acuerdos que tengan por objetivo una distribución del mercado, así como en relación con las ventas activas y pasivas. Sobre este artículo, aunque centrado en las obtenciones vegetales, *vid.* PALAU RAMÍREZ (2019, pp. 89 y ss.).

¹⁶⁵¹ Sobre las licencias exclusivas y no exclusivas de secretos empresariales y sobre la posibilidad de que una licencia exclusiva se asemeje a un contrato de cesión, *vid.* las reflexiones de ANN *et al.* (2024, § 5) y HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B).

facultades que integran toda la explotación del secreto empresarial —material, objetiva y territorialmente— y cuya duración será, como máximo, el tiempo de existencia del secreto empresarial.

2. De sus elementos y de su contenido

2.1. *Previa. Los tratos preliminares*

Antes de analizar el contenido de estos contratos, siguiendo el orden de la praxis negocial y aunque no nos detengamos en profundidad en el estudio de la formación del contrato, puede resultar conveniente apuntar una serie de notas sobre los tratos preliminares por la importancia que estos tienen en la práctica. Ahora bien, se llevará a cabo de manera breve porque no revisten especialidades reseñables por el hecho de que el objeto del futuro contrato sea un secreto empresarial.

Es necesario recordar que la perfección del contrato no es el primer paso de la vida de un contrato, sino que esta habitualmente empieza con anterioridad en la fase de negociación, durante los denominados tratos preliminares. Esta fase, habitual en la gran mayoría de los contratos, puede tener una gran importancia cuando el objeto del contrato es un secreto empresarial, pues, al final, «[e]l contrato no es fruto de una feliz “inspiración” simultánea de las partes que acaban concertándolo»¹⁶⁵², sino que la conclusión de un contrato requiere de una serie de operaciones previas, más o menos complejas, que permiten llegar a su conclusión.

Lo que en nuestro caso puede presentar un mayor interés de todas estas fases previas es el periodo de tratos preliminares, término consolidado, a pesar de las críticas de algún autor¹⁶⁵³, y definido como «una serie de conversaciones, trueque de información, adelanto de condiciones contractuales no cerradas»¹⁶⁵⁴ o como el conjunto de «tratos realizados con el fin de elaborar, discutir o concertar los términos de un contrato [...], una etapa esencialmente preparatoria destinada fundamentalmente a remover obstáculos y a debatir el eventual contenido del contrato [...manifestados] de determinadas maneras, sea verbalmente, por conversaciones, escritos (cartas, proyectos y borradores) o por medios telemáticos, siempre que no se alcance un acuerdo global definitivo»¹⁶⁵⁵. En definitiva, es una fase que se caracteriza por haber «una serie de contactos, más o menos complejos, prolongados, que los interesados entablan con vistas a la celebración de un futuro contrato»¹⁶⁵⁶ y que suele comenzar, cuando

¹⁶⁵² DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2010, p. 587). En este sentido, aunque con motivo de otro contrato, pero perfectamente aplicable a los aquí estudiados, GÓMEZ POMAR y GILI SALDAÑA (2022, pp. 5 y 6) resumían este proceso de la siguiente manera: «Se inicia con la toma de contacto entre los posibles compradores y vendedores. Continúa con la redacción de documentos de naturaleza no vinculante (o con partes vinculantes y otras no vinculantes): las denominadas cartas de intenciones. Se sigue con la realización de un proceso de auditoría legal y financiera (*due diligence*) y la redacción del contrato de compraventa. Avanza con la firma de dicho contrato y concluye con la escritura pública que documenta el cierre de la operación y la ejecución del intercambio de prestaciones».

¹⁶⁵³ Como el citado DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2010, p. 577).

¹⁶⁵⁴ LASARTE ÁLVAREZ (2020, p. 75).

¹⁶⁵⁵ GARCÍA-GRANERO COLOMER (2002, pp. 332 y 333).

¹⁶⁵⁶ GARCÍA RUBIO (1991, pp. 120 y 121).

estamos en operaciones contractuales complejas, como lo son las relativas a secretos empresariales, por la firma de un acuerdo denominado «carta de intenciones»¹⁶⁵⁷.

Ahora bien, de todo lo que se deriva de esta fase de tratos preliminares, lo que realmente aquí nos interesa son las obligaciones o los deberes que se generan para las partes, con independencia de que el contrato se concluya satisfactoriamente, y, en particular, la obligación o el deber de confidencialidad, no solo por el posible interés existente en que se mantenga secreta la negociación, sino sobre todo por el objeto sobre el que recae la negociación: el secreto empresarial. Por el simple hecho de ser un secreto empresarial y de hacerle ver a la otra parte esta circunstancia, ya se despliega el régimen jurídico protector de los secretos empresariales, y a la vista del régimen establecido en el artículo 3.2 LSE. Sin embargo, saber que la información es un secreto empresarial no es suficiente para que todo el régimen protector se active y que la información sea efectivamente así considerada, pero sí que permite que descuelle. Por ello, para que la información que se quiera transmitir continúe siendo considerada secreto empresarial, es necesario que su titular, el que pretende cederla o licenciarla, establezca medidas razonables de seguridad. Como ha indicado la doctrina acertadamente, respecto del contrato de licencia, pero aplicable también al de cesión,

«se enfrentan dos intereses contrapuestos en ese momento precontractual: el del futuro licenciante, cuya posición se garantiza solo mediante el secreto; y el del futuro licenciario, que requiere toda la información posible para asumir compromisos contractuales de forma racional. Por ello, se precisa de mecanismos que impidan al interesado como posible licenciario poner término a los tratos preliminares llegado a un punto en que los conocimientos desvelados pudieran serle útiles para su explotación o comunicación a terceros»¹⁶⁵⁸.

Más allá de eso, la práctica totalidad de la doctrina ha considerado que entrar en tratos preliminares implica el nacimiento de una serie de deberes derivados de la buena fe¹⁶⁵⁹. Y, entre todos los deberes u obligaciones que surgen durante la fase de los tratos preliminares, como decíamos, el que mayor importancia tiene para este estudio es el de confidencialidad. La mayor parte de la doctrina ha estimado el nacimiento de este deber en los tratos preliminares, afirmándose que «ínsita en los deberes de buena fe precontractual»¹⁶⁶⁰ encontramos la obligación tanto de no divulgar la información confidencial recibida de la otra parte como de no utilizarla injustificadamente en provecho propio, con independencia de que el contrato se perfeccione o no, al tiempo que desde el análisis económico del Derecho se ha sostenido que

¹⁶⁵⁷ Definido, por CARRASCO PERERA (2013A), como «un documento unilateral o bilateral en el que una o ambas partes de una negociación (i) declaran su compromiso/intención/deseo/oferta de comenzar o continuar una negociación que acabe con un acuerdo definitivo de compra (ii) fijan los eventuales pactos alcanzados hasta ahora, y establecen que la negociación futura deberá partir de los mismos (iii) delimitan el conjunto de los puntos sobre los que se deberá alcanzar un acuerdo satisfactorio y, en su caso, adelantan una cifra aproximativa del precio a pagar por las acciones o los activos y (iv) establecen reglas obligatorias de carácter temporal con objeto de ordenar el proceso de negociación futura». Sobre ellas, igualmente, *vid.* CARRASCO PERERA y FONTES MIGALLÓN (2019).

¹⁶⁵⁸ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, pp. 5825 y 5826). En un sentido coincidente, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 150 y ss.).

¹⁶⁵⁹ Entre otros muchos, sobre esta cuestión, *vid.* SALVADOR CODERCH y GARCÍA MICÓ (2020, pp. 35 y ss.), ASÚA GONZÁLEZ (2014), DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2010, pp. 580 y ss.), GARCÍA RUBIO y OTERO CRESPO (2010, *passim*), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión; 1991, pp. 437 y ss.), VALÉS DUQUE (2006, pp. 720 y ss.), CABANILLAS SÁNCHEZ (1995, *passim*), ROMÁN GARCÍA (1983, *passim*) y ALONSO PÉREZ (1970, *passim*)

¹⁶⁶⁰ CAPILLA CASCO (2016).

este deber no es solo una consecuencia de la buena fe, sino que nace para el mantenimiento del valor de los activos que son desconocidos para los terceros¹⁶⁶¹.

A pesar de estas consideradas opiniones, entiendo que este deber de confidencialidad durante los tratos preliminares no nace al compás de cualquier información suministrada, sino que es necesario que haya algún elemento que permita conocer o deducir que la parte suministra la información con carácter confidencial o que se suministra por la confianza existente entre las partes o cuando la difusión de la información para la contraparte se haga con el propósito de dañar a la otra, al saber que es una información confidencial¹⁶⁶².

Además, no se puede olvidar algo esencial de todos estos contratos y que se expresó asaz acertadamente hace ya más de medio siglo: «[e]xiste una paradoja fundamental en la determinación de la información. Su valor para el comprador no se conoce hasta que conoce la información, pero entonces ya la ha adquirido de hecho sin coste alguno»¹⁶⁶³.

Ahora bien, a pesar del régimen protector de los secretos empresariales y a pesar de la existencia de posibles deberes legales de confidencialidad, en la mayoría de los casos —habría que realizar un análisis de los costes de su contractualización—, será conveniente un acuerdo previo de confidencialidad en el que, además de las cláusulas habituales de estos contratos, se incluyan algunas específicas relacionadas con los secretos empresariales, como es el reconocimiento de la titularidad de la información que es objeto del contrato o algunas cuestiones demarcadoras de la información. Se trata en definitiva de dotar de un régimen más seguro para el titular del secreto empresarial, puesto que, como ya hemos evidenciado, el régimen jurídico establecido en la Ley de Secretos Empresariales, si bien presenta objetivos loables e ideas valiosas, no termina de aportar una total seguridad jurídica al titular cuando este quiere transmitirlo o hacer negocios jurídicos con él, pues es una norma con una finalidad, sobre todo, demarcatoria y preventiva.

2.2. Los elementos personales. Cuestiones de capacidad

LOS ELEMENTOS PERSONALES. Dos son los elementos personales de estos contratos, el cedente o el licenciante y el cesionario o el licenciatarario, sin perjuicio de que estas posiciones puedan ser ocupadas por varias personas al mismo tiempo, como sucede, por ejemplo, en el caso de la cotitularidad de un secreto empresarial. No hay ninguna norma específica sobre la capacidad que se requiere ni para ceder un secreto empresarial, ni para licenciarlo, por lo que habrá que estar a las reglas de capacidad de los contratos más próximos y, en su caso, al régimen general de capacidad en la contratación.

¹⁶⁶¹ Vid. HERNANDO CEBRIÁ (2005, p. 462).

¹⁶⁶² Sobre este deber durante los tratos preliminares, además de los autores ya citados, *vid.* GARCÍA VICENTE (2015, *passim*) y GARCÍA RUBIO (2010, pp. 1621 y ss.). Todas estas cuestiones pueden verse de manera más detallada en mi obra [MURUAGA HERRERO (2024A, *passim*)], pues, aunque tenga por objeto el acuerdo de confidencialidad en la compraventa de empresas, sus reflexiones y conclusiones sobre este deber y sobre las fases del proceso negocial pueden ser igualmente aquí trasladadas. En concreto, sobre los tratos preliminares en los contratos que tienen por objeto secretos empresariales, *vid.* DELEUZE (1988, pp. 34 y ss.) y MAGNIN (1974, pp. 310 y ss.); y sobre los acuerdos de confidencialidad en la transmisión de secretos empresariales, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 118 y ss.).

¹⁶⁶³ ARROW (1962, p. 615).

(I) Respecto del contrato de cesión de secretos empresariales, a la vista de que la Ley de Patentes no establece nada sobre la capacidad exigible para ceder una patente, habría que acudir a la regulación del contrato de compraventa. El contenido del artículo 1457 CC, en sede de compraventa, es superfluo, pues se limita a afirmar que podrán concluir tal contrato todas las personas autorizadas por el Código Civil, es decir, que se debe acudir a las reglas generales de capacidad para contratar, según sea persona física —atendiendo, por tanto, a su capacidad y estado¹⁶⁶⁴— o persona jurídica —atendiendo a las reglas generales de capacidad de cada tipo—. No haber dicho nada habría tenido el mismo efecto. Ahora bien, el artículo 1457 CC sí que señala que al contrato de compraventa se le aplicarán unas reglas especiales, en concreto, el artículo 1459 CC; regla que entiendo que se aplicará igualmente, pues, a pesar de su incardinación en el Código, es un criterio no tanto de compraventa, sino de representación, salvándose así alguna posible objeción¹⁶⁶⁵.

(II) En cuanto al contrato de licencia, ni la Ley de Secretos Empresariales ni la Ley de Patentes disponen nada sobre la capacidad requerida. El Código Civil tampoco precisa nada al respecto,

¹⁶⁶⁴ Así, habrá que estar por un lado al régimen de capacidad de menores emancipados y no emancipados, ex artículos 247 y 1263 CC. En principio, un menor no emancipado no podrá transmitir un secreto empresarial del que fuera titular —ni adquirirlo—, pues resulta complicado pensar que sea encajable en uno de aquellos contratos que sean «propios de su edad de conformidad con los usos sociales». En cuanto a los menores emancipados, en principio, adquirir un secreto empresarial no presenta ningún problema; sin embargo, que ocupen estos la posición de cedente puede presentar más dificultades si atendemos a que el artículo 247 CC dispone que no podrán por sí solos enajenar «objetos de extraordinario valor» —tampoco podrían enajenar establecimientos industriales—. ¿Es el secreto empresarial un objeto de extraordinario valor? La doctrina ha señalado que los objetos de extraordinario valor son aquellos bienes muebles que, objetiva o subjetivamente [vid. GETE-ALONSO CALERA (2001, p. 183). Sin embargo, otros autores, como PUIG FERRIOL (1991, p. 886), han defendido que solo podrá valorarse desde una perspectiva objetiva], tengan importancia económica. En primer lugar, el término «objeto» es totalmente criticable por resultar impreciso y por no adaptarse a la realidad social actual [en el mismo sentido, vid. PUIG FERRIOL (1984, p. 1252)]. ¿Un secreto empresarial es un objeto? Si entendemos que objeto y bien mueble son sinónimos, cabría, entonces, plantearse si el secreto empresarial como bien inmaterial es calificable de bien mueble de acuerdo con la regulación del Código Civil. PUIG FERROL (1991, p. 886) y ÁLVAREZ MORENO (2013, p. 2630) entienden que los bienes inmateriales deben comprenderse dentro del término «objeto». En cambio, autores como LETE DEL RÍO y OGÁYAR Y AYLLÓN (1985) consideraron que no se debían comprender en tal expresión, puesto que el legislador no había querido comprender —consciente o inconscientemente— los valores mobiliarios y, en general, los bienes inmateriales. Más allá. ¿Entender que la palabra «objeto» incluye un secreto empresarial sería un supuesto de interpretación extensiva o analógica? Se está ante un precepto limitativo, cuya interpretación en tal sentido estaría vedada. En definitiva, no es sencillo determinar si el menor emancipado podría, o no, por sí solo transmitir un secreto empresarial.

Respecto de las personas con medidas de apoyo, habrá que estar a lo que se establezca expresamente en cada caso en las medidas de apoyo —si las hay— respecto de la capacidad para contratar.

Mención especial requiere igualmente el caso de una persona declarada en concurso. El artículo 28.1.2º TRLC dispone que el auto de declaración de concurso establecerá «[l]os efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de la masa activa». En el artículo 106 TRLC se completa el régimen jurídico, diferenciando según el concurso sea voluntario o necesario. En el primer caso, «el concursado conservará las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, pero el ejercicio de estas facultades estará sometido a la intervención de la administración concursal, que podrá autorizar o denegar la autorización según tenga por conveniente». En cambio, si el concurso es necesario, se establece que «el concursado tendrá suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa. La administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades». El régimen de disposición en el concurso es mucho más extenso y sobrepasa el objeto de este estudio. Por ello, sobre tal régimen, vid. PAZOS CASTRO (2021), MONTÉS PENADÉS (2007A, pp. 7 y ss.) y R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2004, p. 365).

¹⁶⁶⁵ En particular sobre si es un precepto prohibitivo que no admite aplicación analógica o interpretación extensiva.

por lo que habrá que estar a la capacidad general para contratar, siendo consciente de que el contrato de arrendamiento tiene la consideración de acto de administración, salvo que se dé por tiempo superior a seis años, conforme al artículo 1548 CC, en cuyo caso tendrá la consideración de acto de disposición o de administración extraordinaria¹⁶⁶⁶. No obstante, no son los únicos contratos de arrendamiento que han merecido la calificación de acto dispositivo, pues se debe tener en cuenta, según las circunstancias y dejando a un lado la cuestión de los arrendamientos inscribibles, por no existir registro en el que inscribir el contrato de licencia de secreto empresarial, el carácter exclusivo o no de esta licencia¹⁶⁶⁷.

RECAPITULACIÓN. Dos son los elementos personales en estos contratos: cedente y cesionario; licenciante y licenciataria. No hay ninguna norma especial, diseñada *ex profeso* para estos contratos, por lo que tendremos que acudir a la regulación general para ser parte de un contrato que esté prevista en la reglamentación de los contratos de compraventa y de arrendamiento de cosas, pues en el caso de los contratos que tienen por objeto el derecho de patente tampoco se establece nada al respecto, y a la reglamentación general de la capacidad.

2.3. Los elementos objetivos: la «cosa» y el precio

DOS ELEMENTOS OBJETIVOS. En ambos contratos encontramos dos elementos objetivos, la «cosa», es decir, el secreto empresarial, y el precio. Es cierto, no obstante, que hay una diferencia de matiz en el caso del contrato de licencia del secreto empresarial, pues, aunque nos refiramos, del mismo modo que en el contrato de arrendamiento, a la «cosa», realmente, el elemento objetivo en estos contratos es la cesión temporal del uso y explotación del secreto empresarial¹⁶⁶⁸. No obstante, por una cuestión sistemática, trataremos la «cosa» de manera unitaria, sin perjuicio de que hagamos referencia a las especificidades que puedan derivarse de las singularidades del contrato de licencia.

2.3.1 La «cosa»

EL SECRETO EMPRESARIAL —LA «COSA»—. El objeto de los contratos de cesión y licencia de un secreto empresarial será el propio secreto empresarial, es decir, conforme al artículo 1 LSE, aquella información, relacionada con la empresa, que reúna los tres requisitos

¹⁶⁶⁶ Vid. ÁLVAREZ OLALLA (2024, pp. 2925 y 2926), SERRA RODRÍGUEZ (2016) y LUCAS FERNÁNDEZ (1991, pp. 1071-1075).

Ahora bien, el hecho de que sea calificado de acto de administración presenta un matiz cuando el bien pertenezca a un menor, puesto que el artículo 164.3ª CC establece que quedarán excluidos de la administración paterna los bienes «que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria», pudiendo realizar por sí mismo los actos de administración ordinaria, pero no los de administración extraordinaria, en cuyo caso «necesitará el consentimiento de los padres». Es decir, si el secreto empresarial es el resultado del trabajo o industria del menor de edad, pero mayor de dieciséis años, podrá otorgar contratos de licencia del secreto siempre que no exceda de dicha duración o siempre que, aunque no la excediera, no pudiera ser calificado de acto de disposición por establecer una serie de condiciones que permitirían equiparar el contrato de licencia —arrendamiento— al de cesión —compraventa—.

¹⁶⁶⁷ Vid. MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 81 y ss.).

¹⁶⁶⁸ No se transmite la titularidad del secreto empresarial, sino solamente las facultades de explotación del secreto.

acumulativos ya vistos. Requisitos que analizamos oportunamente en el capítulo anterior¹⁶⁶⁹, al cual nos remitimos, y que zanja, en principio, cualquier problema sobre el concepto de «secreto empresarial», a la vista de los vaivenes conceptuales existentes antes de la entrada en vigor de esta norma.

Ahora bien, ese es el concepto —con todas las dudas que surgen en torno a él—, pero ¿qué se transmite realmente en el contrato de cesión y sobre qué concreto objeto se transmiten las facultades de goce en el caso del contrato de licencia? ¿Cómo demarcamos un secreto empresarial respecto del que no hay ninguna demarcación previa o forma de conocer hasta dónde llega? Este es el principal problema del secreto empresarial como objeto de negocios jurídicos: su identificación. Es muy sencillo proclamar su transmisibilidad, pero si el propio objeto, por su configuración y por su naturaleza, no es claro, su transmisión se torna algo más complicada. Porque ¿qué se entrega cuando se afirma que se entrega un secreto empresarial?

Resultará esencial delimitarlo de manera correcta y precisa, siendo consciente de que será necesario, para entenderlo transmitido, que el cesionario o el licenciatarario puedan utilizarlo, al menos, de manera abstracta, es decir, sin tener en cuenta sus concretas capacidades técnicas o de producción. Es decir, no solo es la información que constituye el secreto empresarial, sino también toda aquella información, generalmente relacionada con la experiencia del cedente o licenciante, que permita a un técnico cualificado ejecutar el secreto empresarial¹⁶⁷⁰. Lo cual se

¹⁶⁶⁹ i. Que sea secreta; ii. que tenga valor por ser secreta; y iii. que sea objeto de medidas razonables por su titular para evitar que sea descubierta. *Vid. supra* capítulo II.IV.

¹⁶⁷⁰ Se podría entender incluido también como objeto del contrato la asistencia técnica, aunque no se hubiera recogido expresamente, si solo con la información que constituye el secreto empresarial no sería posible explotarlo, *ex* artículo 1258 CC. Así lo indica MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 165-167). El objeto del contrato variará según la propia complejidad del secreto empresarial. Habrá casos en los que la información transmitida será menor, tanto por el objeto como por las condiciones del cesionario o licenciatarario. La heterogeneidad del secreto empresarial implica que su determinación sea casuística. El autor citado indicaba que el objeto del contrato de licencia de secreto empresarial podía materializarse, entre otros, en «muestras, modelos no depositados, máquinas, herramientas, utillaje, piezas aisladas, dispositivos de fábrica; documentos técnicos, tales como fórmulas, planos, cálculos, proyectos; instrucciones expresadas por medio de notas relativas a la elaboración, la fabricación o el funcionamiento del producto o del procedimiento, los consejos prácticos de ejecución, las explicaciones complementarias a una patente, los datos sobre la organización del trabajo, las especificaciones sobre las instalaciones y métodos de control o sobre la cualificación del personal, la asistencia de carácter comercial, como colaboración en el cálculo del precio de reventa». Y continúa añadiendo: «el manual de operaciones, [...] los planos, notas de cálculo y demás documentación necesaria para la aprehensión de la tecnología [cedida o] licenciada, la descripción del equipo completo o de una parte esencial del equipo que ha de ser empleado para la explotación del *know-how*, las materias primas que deben ser utilizadas con este mismo objeto, las listas de piezas de recambio necesarias, las indicaciones concretas para el montaje, puesta en funcionamiento o preparación del procedimiento tecnológico que se licencia, mantenimiento, procedimiento de control de calidad de los productos obtenidos, así como para su almacenamiento y conservación; cuando se trate de licencia de un *know-how* relativo a la construcción de bienes de equipo o de productos manufacturados, las indicaciones correspondientes a los modelos, calibres, torneados, matrices, herramientas, utillaje, tipos de maquinaria y sus programas, métodos de control; y, por último, en los contratos más complejos, las indicaciones concernientes a la valoración y comercialización de los productos fabricados con empleo del *know-how* licenciado». Es cierto que alguno de los elementos indicados por el autor quizá no entre realmente en el concepto de «secreto empresarial» como objeto del contrato, pero sí que es un listado demostrativo de esta amplitud y complejidad, y eso que la obra de este autor, por la época en la que se llevó a cabo, no pudo contemplar todavía la heterogeneidad de los secretos empresariales consecuencia del entramado cibernético, donde los datos pueden ser protegidos como secretos empresariales o donde un algoritmo puede ser así considerado. También, aunque sobre la cesión de patentes, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5790). En cambio, autores como FERNÁNDEZ-

relaciona necesariamente, tal y como veremos posteriormente, con el hecho de que la obligación de entrega del secreto empresarial no es solo una obligación de dar, sino que puede incluir obligaciones de hacer, como serían, entre otras, las de asistencia técnica.

En ambos contratos, como en cualquier otro de compraventa o arrendamiento, la «cosa» debe reunir tres requisitos: i. tener existencia presente o futura; ii. ser lícita; y iii. ser determinada¹⁶⁷¹.

(i) La existencia presente o futura del secreto empresarial tiene especial importancia. El artículo 1271.1 CC proclama, como se sabe, que pueden ser objeto de contrato todas las cosas, presentes o futuras. Por tanto, resulta esencial que el secreto empresarial en el momento de llevarse a cabo el contrato exista o pueda llegar a existir. ¿Por qué reviste especial importancia? Porque las partes pueden creer que están negociando sobre un secreto empresarial cuando realmente no lo es, por lo que, en tal caso, el contrato no será válido por falta de objeto¹⁶⁷². ¿Se puede transmitir un secreto empresarial futuro? No hay ningún problema, sin perjuicio de que, en caso de articularse como *emptio rei speratae*, si no llega a existir, en principio, ninguna de las partes se deberá nada; mientras que, si se articula como *emptio spei* —lo cual se me antoja como improbable—, el cesionario estará igualmente obligado a satisfacer el precio¹⁶⁷³.

NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 246 y ss.) han considerado que la obligación de transmitir un bien inmaterial no debe ir acompañada de la obligación accesoria de entrega de los conocimientos técnicos que sean necesarios para su correcta explotación o para una explotación más efectiva.

¹⁶⁷¹ Los tres requisitos son predicables respecto de ambos contratos, tal y como ha señalado la doctrina. *Vid.*, v. *gr.*, respecto del contrato de compraventa, MORALES IMBERNÓN (2024B, *passim*) y, respecto del contrato de arrendamiento de cosas, ÁLVAREZ OLALLA (2024, *passim*). En general, sobre el estudio del objeto del contrato, *vid.* CARRASCO PERERA (2020).

¹⁶⁷² En este sentido, entre otros, a través de la aplicación del artículo 1460 CC, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5833) y GÓMEZ SEGADÉ (1981, pp. 217 y ss.). En el caso del contrato de licencia, si el secreto empresarial desaparece durante la vigencia del contrato, sin culpa del licenciataria, estaremos ante una extinción sobrevenida del contrato por falta del objeto. Cuestión distinta es si alguno de los dos conociera el perecimiento del secreto empresarial, es decir, que supiera que ya no es secreto empresarial. En este caso se debería aplicar, en mi opinión, el artículo 1101 CC, así como el régimen de responsabilidad precontractual, debiendo indemnizar el interés contractual negativo, al haber confiado en la celebración del contrato y en la existencia del secreto empresarial. En un sentido coincidente sobre la compraventa, *vid.* LACRUZ BERDEJO *et al.* (2013, p. 11).

¹⁶⁷³ Aunque no sea sobre la cesión de secretos empresariales, siguen siendo fundamentales las aportaciones sobre la compraventa de cosa futura de ROGEL VIDE (1975, *passim*) y de CALONGE MATELLANES (1963, *passim*).

También podemos traer a colación el caso de la doble venta. ¿Se aplica el artículo 1473.1 CC a los secretos empresariales? El secreto empresarial no es un bien mueble, sino inmaterial, salvo que acudamos al criterio residual del Código Civil. Pero, aun así, ¿cómo se toma posesión de un secreto empresarial? ¿Quién será el titular del secreto empresarial? ¿Cómo resolver un caso de «doble cesión» de un secreto empresarial cuando no es, en realidad, poseíble? Quizá se debería acudir al artículo 1464 CC y, de todas las posibilidades que se recogen en él para entender entregado un bien incorporal, la única que podría ser aplicada a los secretos empresariales es «el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiendo el vendedor». Entonces, ¿el primero en utilizar el secreto empresarial será el cesionario? ¿Y si ninguno lo usa porque lo adquirieron precisamente para evitar su producción?

La doctrina, como, por ejemplo, GARCÍA CANTERO (1999), en relación con los bienes muebles, ha considerado que, en defecto de tal criterio, se podría acudir al establecido para los inmuebles, es decir, quien «presente título de fecha más antigua». No obstante, la admisión de una *traditio* que no sea la entrega material plantea a su vez otro problema y es la relación de este concreto precepto y el artículo 464 CC, lo cual añade una capa más de complejidad a la vista de la dificultad que entraña la aplicación de un precepto como el señalado a los secretos empresariales [sobre este tema, aunque desde una perspectiva general, *vid.* RUBIO GARRIDO (1994, pp. 80 y ss.)]. En relación con la marca, *vid.* GARCÍA-PITA Y

(ii) El objeto debe ser lícito, es decir, *ex* artículo 1271.I CC, no debe estar fuera del comercio, lo cual no deja de ser una concreción del artículo 1255 CC¹⁶⁷⁴. ¿Qué implicación tiene para el secreto empresarial? En primer lugar, que solo la información que reúna los requisitos para ser considerada secreto empresarial podrá ser objeto del contrato porque la información solo es apropiable y transmisible, con notas de exclusividad, cuando el ordenamiento jurídico así lo establece y, por tanto, solo estará *in commercium* aquella información que reúna todos los requisitos para ser secreto empresarial. Se ha planteado en alguna ocasión, y así se trató en el capítulo anterior¹⁶⁷⁵, la posibilidad de que un secreto empresarial tenga por objeto una información ilícita. Negamos allí que tal situación pudiera ser calificada de secreto empresarial —y lo volvemos a negar— porque el ordenamiento jurídico no puede otorgar protección a una situación que *per se* es ilícita. Si se admitiera, sería, en cierto modo, una perversión del sistema: dar protección jurídica a lo ilícito. Allende lo dicho, sí que es cierto que puede darse una situación en la que una información lícita no pueda ser objeto de comercio por las concretas circunstancias en las que se encuadra¹⁶⁷⁶.

(iii) El objeto debe estar determinado, *ex* artículo 1445 CC, único de los tres requisitos contemplado expresamente en sede de compraventa, lo cual se relaciona directamente con la problemática ya apuntada más arriba de cómo determinar cuál es el secreto empresarial, de cómo contornearlo de manera adecuada, a pesar de que todo secreto empresarial no será jamás una «cosa genérica», sino que, por su propia esencia, es una «cosa específica». No obstante, la problemática de la determinación no termina con lo

LASTRES (2008, pp. 329 y ss.), aunque muestra reflexiones interesantes sobre la doble venta en relación con los bienes inmateriales, en concreto, sobre la marca, sus conclusiones no son extrapolables a nuestro caso por la falta de cualquier tipo de registro al respecto, de cualquier título que determine quién es el titular del secreto empresarial.

¹⁶⁷⁴ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión).

¹⁶⁷⁵ *Vid. supra* capítulo II.IV.2.

¹⁶⁷⁶ Piénsese, por ejemplo, en el régimen de la información privilegiada. El artículo 7.1.A del Reglamento sobre abuso de mercado define la información privilegiada como «la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos». Son tres elementos los que determinan que una información sea calificada como privilegiada: i. que sea concreta; ii. que sea secreta; y iii. que tenga una influencia hipotética en la cotización de ciertos instrumentos financieros. La información que constituye el sustrato del secreto empresarial puede ser igualmente considerada, según las circunstancias, información privilegiada. Y, en tal caso, habrá que estar a las limitaciones que se establecen al respecto. Así, en el artículo 10 del citado reglamento se dispone que será ilícita su comunicación «cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones». Se trata sin duda alguna de un espacio de intersección entre normativas que requerirá de un estudio pormenorizado y detallado en otro lugar apropiado para ello, pero es necesario no perder de vista que cuando el secreto empresarial pueda ser considerado información privilegiada, habrá que estar, en cuanto a su posible transmisión, al régimen protector y limitativo de esta última. Sobre el régimen de la información privilegiada, su comunicación y disposición, y sus diferentes perspectivas, no solo de Derecho privado, sino también administrativa y penal, entre otros, *vid.* JUAN Y MATEU (2023, *passim*), PALÁ LAGUNA (2022, pp. 373 y ss.), G. ESTEBAN DE LA ROSA (2019, *passim*), BAJO FERNÁNDEZ (1999, pp. 637 y ss.) y GONZÁLEZ CUSSAC (1989, pp. 119 y ss.).

No obstante, en los casos en los que el carácter *extra commercium* sea relativo, es decir, cuando la limitación provenga de una concreta norma, la invalidez del contrato no provendrá de la ilicitud del objeto, sino de la conculcación de la norma que prohibía su comercio. *Vid.* GALICIA AIZPURÚA (2018, p. 153).

ya expuesto. En principio, en el contrato de compraventa se permite que la cosa no esté determinada en el momento de la celebración del contrato, pero debe ser determinable con posterioridad, aplicando analógicamente la regulación del precio, y siempre que no sea necesario un nuevo contrato, conforme al artículo 1273 CC. El problema añadido se encuentra en que el artículo 1449 CC dispone que «[e]l señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes», lo que implica, analógicamente, que tampoco la determinación de la «cosa» pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. ¿Y cómo nos cercioramos de que esto no ocurre en el caso de los secretos empresariales? Si el secreto empresarial no se determina perfectamente con anterioridad, ¿cómo podremos asegurar que no ha sido determinado solo por una de las partes, si realmente solo su titular lo conoce y sabe su extensión?¹⁶⁷⁷ La solución pasa necesariamente por llevar a cabo una determinación lo más precisa posible entre las partes de lo que es objeto del contrato, indicando expresamente, por ejemplo, la función que presuntamente tiene la información transmitida¹⁶⁷⁸.

(iv) Deberíamos plantearnos, no obstante, una breve cuestión sobre el secreto empresarial como objeto del contrato de licencia. El artículo 1545 CC, aunque no sea el *summum* de la elocuencia, dispone que «[l]os bienes fungibles que se consumen con el uso no pueden ser materia de este contrato», es decir, del contrato de arrendamiento de cosas. Entiendo que puede presentar algún punto de fricción con los secretos empresariales. En primer lugar, porque hay secretos empresariales que con un solo uso desaparecen —v. gr. una campaña publicitaria— y los cuales, dejando a un lado que no suelen ser el objeto prototípico de un contrato de licencia, quedarían excluidos por su propia esencia, porque son bienes que desaparecen por su uso. Y, en segundo lugar, todo secreto empresarial es susceptible, por su simple uso, de sufrir una cierta erosión en su epidermis, en su capa más externa. El uso no provoca la desaparición de todo secreto empresarial, pero sí que potencia que el secreto empresarial pueda dejar de serlo.

Todo ello no convierte al secreto empresarial en un objeto inadecuado para el contrato de licencia —porque no es un bien fungible—, pero sí que se trata de un extremo al que debe prestarse especial atención en materia de contratación, sobre todo cuando estemos

¹⁶⁷⁷ Más aún. Si solo el cedente conoce el secreto empresarial, si solo él sabe realmente lo que transmite o deja de transmitir, ¿cómo realizamos una articulación conjunta de estos contratos que tienen por objeto un secreto empresarial con el artículo 1256 CC, que impide que el cumplimiento de los contratos quede «al arbitrio de uno de los contratantes»? ¿Cómo sabrá con seguridad el cesionario que la contraparte realmente ha cumplido el contrato? O visto desde una posición inversa, ¿no puede resultar útil para ambas partes que sea el cedente o licenciante el que decida qué constituye el secreto empresarial en cuestión, pues es el único que realmente lo conoce? Y ya en caso de que no sea suficiente su determinación para la supuesta función del secreto empresarial transmitido, ahí estaremos ante otro problema. ¿Puede llegar a ser eficiente, jurídica y económicamente, la determinación unilateral de lo que se entrega, es decir, del secreto empresarial? Aunque no sea sobre este asunto en particular, se pueden ver las reflexiones de GÓMEZ POMAR (2018, pp. 243 y ss.) sobre el papel que podría cumplir el arbitrio de una de las partes y las posibles ventajas derivadas de su admisión, siguiendo el modelo jurídico de otros países de nuestro entorno.

¹⁶⁷⁸ Vid. HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B).

ante licencias no exclusivas y el secreto empresarial en cuestión esté siendo explotado simultáneamente por varias personas.

2.3.2. El precio

El otro elemento objetivo de ambos contratos es el precio. La regulación del precio en el Código Civil no destaca por su extensión —como ocurre, en general, con las obligaciones pecuniarias—, pues prácticamente se limita a afirmar en el artículo 1445 CC, en sede de compraventa, que el precio ha de ser «cierto, en dinero o signo que lo represente», mientras que en el artículo 1543 CC, en sede de arrendamiento de cosas, afirma únicamente que el precio ha de ser cierto. Varias cuestiones surgen, con carácter general, al hilo de estos preceptos.

(i) ¿Cuándo el precio será cierto? Este elemento esencial de los contratos aquí tratados —sin él estaríamos ante otros, ya fuera una donación, ya fuera un comodato— no implica que deba estar establecido desde el principio, sino que se trata de una expresión que «se contrapone a la ausencia de precio»¹⁶⁷⁹, es decir, lo imprescindible es que el precio sea determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes y sin que pueda quedar, como ya se ha visto, al arbitrio de una de ellas¹⁶⁸⁰. Ahora bien, esto no es una *carta en blanco*. Los artículos 1447 a 1449 CC contienen la forma en que se puede determinar el precio en el contrato de compraventa, criterios que la doctrina ha considerado igualmente aplicables a los contratos de arrendamiento¹⁶⁸¹. La aplicación de alguno de los dos criterios que se establecen en el artículo 1447 CC, uno objetivo, «con referencia a otra cosa cierta», y otro subjetivo, «al arbitrio de persona determinada», puede resultar difícil en sede de secretos empresariales.

La utilización del primer criterio, tanto en un contrato como en el otro, parece improbable —o, directamente, imposible—. En cambio, al segundo sí que se podría acudir o, al menos, se podría acudir de manera, aparentemente, más sencilla. Dos son las posibilidades al respecto: i. *arbitrium boni viri* o ii. *arbitrium merum*¹⁶⁸². El primero consiste en la determinación del precio conforme a las reglas de equidad y datos objetivos, empleándose habitualmente el valor de mercado¹⁶⁸³; el segundo, en su

¹⁶⁷⁹ FERRANTE (2013A, p. 37). En un sentido coincidente, *vid.* C. L. GARCÍA PÉREZ (2013).

¹⁶⁸⁰ *Vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 3 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2604). Hay que tener en cuenta, no obstante, que es habitual, como se señaló en su momento, que el secreto empresarial no se transmita o licencie de manera aislada, sino integrado en un conjunto tecnológico o en una empresa o de manera conjunta a una patente. En tales casos el precio, salvo que se hubiera señalado otra cosa, se calculará de manera unitaria y no atendiendo a cada uno de los elementos.

¹⁶⁸¹ ÁLVAREZ OLALLA (2024, p. 2924).

¹⁶⁸² Aunque, como señala CARRASCO PERERA (2020), no se recogen expresamente estas dos modalidades de arbitrio, están aceptadas por la generalidad de la doctrina desde la obra de Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1957).

¹⁶⁸³ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1957, p. 131) lo definía como aquel en el que «el arbitrador ha de realizar la actividad comercial que las partes le encomiendan, dando cumplimiento a las normas de equidad», señalando casi a renglón seguido que «[s]e plantea así un problema de gran trascendencia en el tratamiento jurídico de esta institución, como es averiguar en qué consiste esta equidad y cuándo puede decirse que ha faltado a ella el arbitrador». M. J. MARÍN LÓPEZ (2024, p. 741) señala que en esta clase de arbitrio «el arbitrador debe realizar el encargo conforme a las normas de la equidad, lo que, si se trata de fijar un precio, significa que debe señalar el precio justo, el que corresponda al auténtico valor de la cosa». Como afirma FAJARDO FERNÁNDEZ (2001, pp. 316 y 317), en el arbitrio de equidad los contratantes «[n]o le

determinación conforme al leal saber y entender del arbitrador¹⁶⁸⁴. La determinación, en efecto, sería posible llevarla a cabo de este modo, pero, más allá de la complejidad que presentaría, ¿qué utilidad tendría? Lo más probable es que ninguna.

Aunque no se afirma en ningún precepto, el precio cierto no solo implica que el precio esté determinado o sea determinable, sino que, además, debe ser veraz, verdadero o real, es decir, que no sea simulado¹⁶⁸⁵. El precio, como elemento esencial de estos contratos, debe existir y esta existencia implica que el precio no debe ser una mera apariencia¹⁶⁸⁶.

(ii) En el caso del contrato de cesión de secretos empresariales, por aplicación de los artículos 1445 y 1446 CC, el precio deberá ser en dinero o signo que lo represente, sin perjuicio de la posibilidad de que el precio consista parcialmente en una cosa, lo cual no implica que no se pudiera pagar el precio con una cosa, siempre que el precio estuviera fijado en dinero. En cambio, en el contrato de licencia de secretos empresariales, ex artículo 1543 CC, el precio podrá consistir no solo en dinero o signo que lo represente, sino también en una cosa¹⁶⁸⁷.

De este modo, mientras que el precio en el contrato de cesión presenta menos modalidades —al menos, aparentemente—, en el caso del contrato de licencia, el precio puede determinarse de varias maneras, pudiendo destacar las siguientes: i. el pago de una suma dineraria —a tanto alzado y única o periódicas—; y ii. el pago en especie a través, por ejemplo, de la concesión de licencias recíprocas sobre tecnología —patentes o secretos empresariales, entre otros—, de la entrega de las mercancías que se fabriquen con el secreto empresarial o de la participación en el capital social de la empresa licenciataria¹⁶⁸⁸. No obstante, son posibles otras formas de precio e incluso no hay problema en admitir que se den varias de ellas en un mismo contrato, como pudiera ser,

proporcionan elementos más concretos con los que pueda tomar su decisión, pero tampoco dejan a su elección el patrón valorativo que deba aplicarse, porque la equidad es ya lo suficientemente precisa como para restringir notablemente las posibles decisiones. Los contratantes remiten el precio a una decisión, pero no la buscan en sí misma, sino “como barómetro o índice del precio justo”».

¹⁶⁸⁴ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1957, p. 138) afirmaba que «[e]l arbitrio simple no sería, como el arbitrio de equidad, una decisión o un juicio [...], sino una pura y simple manifestación de voluntad», teniendo como límite la buena fe. Como indica FAJARDO FERNÁNDEZ (2001, p. 315), «[l]a decisión no está sometida a una referencia ni a un patrón en concreto, pero las partes confían en que el arbitrador empleará alguno, aunque dejan la elección a su leal saber y entender, ya que previsiblemente han recurrido a él atendiendo a la confianza que sus conocimientos y honradez les merecen». Además de los autores citados, con carácter general sobre el arbitrio de tercero, *vid.* GARCÍA VICENTE, MARTÍN PÉREZ y VAQUERO PINTO (1997, *passim*), BADENES GASSET (1995, pp. 240 y ss.), LÓPEZ Y LÓPEZ (1991, pp. 890 y 891) y VALPUESTA GASTAMINZA (1989, *passim*).

¹⁶⁸⁵ Por otro lado, es importante tener en cuenta que, a pesar de que las partes sean libres de fijar los precios que tengan por conveniente, se trata de una cuestión que no escapa del control del Derecho de defensa de la competencia. A grandes rasgos, podríamos señalar que la fijación de los precios, atendiendo, en todo caso, a las circunstancias concurrentes, podría ser contraria a la competencia en los siguientes casos: conforme al artículo 1.1.E LDC, cuando se establezcan precios «desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros»; cuando se establezcan precios elevados fruto de un abuso de la posición dominante, ex artículo 2 LDC.

¹⁶⁸⁶ *Vid.*, v. *gr.*, MORALEJO IMBERNÓN (2024B, pp. 2184 y 2185).

¹⁶⁸⁷ ÁLVAREZ OLALLA (2024, p. 2924).

¹⁶⁸⁸ MASSAGUER FUENTES (1989, p. 196), DELEUZE (1988, pp. 81-83) y MAGNIN (1974, pp. 319 y 320).

por ejemplo, el establecimiento de una suma única inicial complementada con sumas periódicas¹⁶⁸⁹.

El pago de una suma única no presenta mayores especialidades reseñables, pues se trata de una cantidad predeterminada, que no depende en absoluto de la explotación del secreto empresarial licenciado —sin perjuicio de que se pueda fraccionar el pago—¹⁶⁹⁰.

El pago de una suma periódica sí que presenta, en cambio, aspectos más interesantes y, sobre todo, es la forma habitual en la que se determina el precio en los contratos de licencia de secretos empresariales, pues no dejan de ser contratos de tracto sucesivo. Consiste, en esencia, en el pago de una suma periódica, ya sea fija y constante, ya sea variable —que se hace depender de otro factor, como pudieran ser, entre otros, los ingresos del licenciatario, ya se tomen brutos o netos, la cifra de facturación, el número de ventas o el número de unidades que se fabriquen del producto que contiene el secreto empresarial¹⁶⁹¹—, compartiéndose en este caso y hasta cierto punto los riesgos y los beneficios de la explotación del secreto empresarial entre las partes¹⁶⁹². La complejidad de este método radica en la cantidad de detalles que deben recogerse en el contrato de licencia para que surjan las menores dudas posibles durante la vigencia del contrato.

A saber: el concreto factor que se utilizará para determinar el canon; la forma en que se calculará; la forma en que se calculará cuando el secreto empresarial se integre en un producto o proceso en el que no es el elemento único, es decir, determinar qué porcentaje le correspondería al secreto empresarial; si los gastos del licenciatario pueden ser tenidos en cuenta para aminorar la suma a

¹⁶⁸⁹ G. Bercovitz Álvarez (2024, p. 5837).

¹⁶⁹⁰ No obstante, no es lo habitual. Como señala MARTÍN ARESTI (2017), respecto de la licencia de patentes, «no permite al licenciante beneficiarse de la buena marcha de la explotación del licenciatario». Ahora bien, la principal ventaja que presenta esta forma de satisfacer el pago es que el licenciante recupera la inversión realizada para el desarrollo del secreto empresarial —o gran parte de ella— de manera rápida. En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 197 y 198).

¹⁶⁹¹ La doctrina, al tratar el arrendamiento de cosas, ha cuestionado si el hecho de que la renta dependa de los frutos o de la rentabilidad del bien arrendado puede determinar que no estemos ante un contrato de arrendamiento de cosas. ÁLVAREZ OLALLA (2024, p. 2924) entiende que en tal caso «[e]l contrato pasaría a convertirse en aleatorio y se integraría más bien, en la categoría de los contratos parciarios (aparcería) o de los contratos societarios». Lo cierto es que el contrato de aparcería es definido como aquel contrato por el que «una de las partes (cedente) se obliga a ceder a la otra (aparcerero) el disfrute de ciertos bienes a cambio de una parte alícuota de los frutos o utilidades que esos mismos bienes produzcan» [COSTAS RODAL (2024, p. 3230)]. En primer lugar, es cierto que el contrato de licencia de secreto empresarial cuyo precio se determine en función de los beneficios podría presentar cierta relación con el contrato de aparcería o incluso ser considerado así. En segundo lugar, no obstante, realmente en la regulación del contrato de arrendamiento de cosas del Código Civil no se excluye que el precio pueda depender de los frutos que dé el bien o de los beneficios que se puedan obtener. Y, en tercer lugar, a la vista de que es un contrato que únicamente viene regulado en el Código Civil respecto de las fincas rústicas y que para el resto de los supuestos sería un contrato atípico, no veo utilidad alguna en hacer una remisión del contrato de licencia al de aparcería cuando este mismo carece de regulación y son los dos igualmente atípicos. Quizá por alguna de estas razones, en el artículo 561-3 de la *Propuesta de Código Civil* de la APPDC se recoge en su cuarto apartado que «[e]l precio del arrendamiento puede fijarse en proporción a las ganancias que el arrendatario obtenga del uso de la cosa arrendada», sin realizar distinción alguna entre el contrato de arrendamiento y el de aparcería —el cual desaparece—.

¹⁶⁹² HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B).

pagar; o si afectarán o no circunstancias de los clientes del licenciario al *quantum* —por ejemplo, impagos—.

Igual de importante será establecer el momento en que nace la obligación de pago, los periodos que se toman como base para el cálculo del canon y el momento en que este será exigible. Ahora bien, en la práctica, dado que esta forma de pago es variable, se suelen establecer cánones mínimos y máximos, para garantizar que el licenciante cobre una cantidad mínima¹⁶⁹³ y para evitar que el licenciario satisfaga cantidades exorbitadas fruto, seguramente, de su buena gestión del secreto empresarial. Un último aspecto de importancia de este concreto método es la necesidad de que se establezca una obligación accesoria del licenciario de entrega de los datos necesarios para calcular el canon, así como una facultad de comprobación del licenciante, pues sin estas el licenciante debería tener fe ciega en los datos que le suministrase el licenciario¹⁶⁹⁴.

Con todo, a la vista de que una vez «entregados» los secretos empresariales es «imposible» recuperarlos totalmente y teniendo en cuenta las complejidades derivadas de la constatación de la infracción de los secretos empresariales, posiblemente este método combinado sea el más conveniente desde el punto de vista del titular del secreto empresarial para garantizar un cobro lo más justo posible ante las incertidumbres que entraña siempre un secreto empresarial.

RECAPITULACIÓN. Los elementos objetivos de ambos contratos son la «cosa», es decir, el secreto empresarial y el precio, tal y como ocurre en los contratos de compraventa y de arrendamiento de cosas. La reglamentación de estos dos elementos no presenta especialidades reseñables en el caso de los contratos que tienen por objeto secretos empresariales, más allá del hecho de que la propia esencia del secreto empresarial, su carácter etéreo, difuso, poco demarcado, puede complicar su delimitación y concreción como objeto del contrato, provocando que surja una constante pregunta acerca de si se habrá delimitado correctamente o no el secreto empresarial y de si, en efecto, se habrá transmitido adecuadamente el secreto empresarial en cuestión.

2.3. El elemento temporal

A diferencia del contrato de cesión de secreto empresarial, en el contrato de licencia el elemento temporal es de suma importancia. Ya se dejó entrever al definir este contrato y así se dispone en el artículo 1543 CC, respecto del arrendamiento de cosa, cuando exige otorgar el contrato «por tiempo determinado». La doctrina, no obstante, ha señalado que no es necesario que el plazo esté fijado, sino que el objetivo de tal norma es excluir el arrendamiento perpetuo.

¹⁶⁹³ Cláusula que puede ir acompañada de otra en la que se prevea la resolución del contrato si no se alcanzan los mínimos a satisfacer con la explotación.

¹⁶⁹⁴ Con carácter general sobre esta forma de pago del precio, *vid.* MARTÍN ARESTI (2017) y MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 197-205).

Precisamente, los artículos 1577 y 1581 CC prevén reglas para establecer el plazo del contrato de arrendamiento cuando las partes no lo hubieran señalado.

Ahora bien, ¿puede un contrato de licencia no tener un plazo determinado? No hay ningún inconveniente siempre que se entienda que no hay una vinculación perpetua y se pueda acudir al mecanismo de la denuncia unilateral, a pesar de que no se prevea expresamente, como sí que se hace en sede de otros contratos, como es el caso del artículo 1583 CC¹⁶⁹⁵. Pero surgen varias cuestiones. ¿Tiene algún sentido un contrato de licencia de secreto empresarial sin plazo determinado? En caso de que no se haya fijado, ¿qué duración tendrá el contrato de licencia, sin perjuicio de la posibilidad de denunciarlo unilateralmente?

Como se indicó, el régimen más cercano es el del contrato de licencia de patente y el artículo 83.4 LPA dispone que, si nada se hubiera pactado, el titular de la licencia tendrá derecho a utilizar la patente «durante toda la duración de la patente». ¿Se puede aplicar analógicamente este precepto al caso de los secretos empresariales? El problema está en que el derecho sobre la patente tiene fecha de caducidad prefijada con anterioridad y se sabe en todo momento cuándo se extinguirá —el licenciatario de una patente cuyo contrato guarde silencio sobre el plazo sabe perfectamente hasta cuándo estará obligado—. El secreto empresarial no tiene plazo alguno prefijado: puede desaparecer al día siguiente por ser descubierto, pero puede durar más de cien años. ¿Se puede vincular la duración del contrato de licencia a la duración del derecho sobre el secreto empresarial, cuando este puede tender hacia la duración eterna? Por tanto, ¿qué sucedería si se decidiera vincular la duración de la licencia a la duración del secreto empresarial? ¿Sería nulo el contrato de licencia, a pesar de que no haya norma que así lo declare expresamente, por entender que establece una vinculación perpetua?¹⁶⁹⁶

Si admitimos la aplicación analógica del artículo 83.4 LPA, debe ser con cautelas. Pero no veo inconveniente alguno a que se lleve a cabo esta vinculación temporal. No obstante, para evitar cualquier posible problema y para que su validez no pueda ponerse en duda, será aconsejable que se señale que cada una de las partes tiene posibilidad de poner fin a la relación existente entre ellas, comunicándola conforme a la buena fe, en tiempo oportuno y sin necesidad de alegar justa causa alguna, ya que en un contrato de este tipo

«cualquiera de las partes podrá darlo por terminado, mediante la denuncia o revocación unilateral del mismo, sin perjuicio de las consecuencias, singularmente indemnizatorias, que podrán

¹⁶⁹⁵ Sobre estas cuestiones desde una perspectiva general, *vid.* DOMÍNGUEZ LUELMO (2022, pp. 287 y ss.). O en relación con el contrato de agencia, pero con algunas ideas trasladables a lo aquí analizado, *vid.* RAGEL SÁNCHEZ (1985, pp. 61 y ss.). Por otro lado, al ser indefinido, la posibilidad de denunciar el contrato también le corresponde al licenciante y eso puede implicar que se frustren los planes de negocio del licenciatario. Más allá de todo ello, es interesante, desde el punto de vista del licenciatario, que se establezcan causas precisas por las que se pueda denunciar unilateralmente el contrato, aun cuando tuviera plazo establecido, como podría ser, por ejemplo, el ya apuntado supuesto de la declaración de concurso —aunque ello no sea del todo pacífico—, una modificación sustancial en el objeto del contrato o la nacionalización de una de las empresas contratantes.

¹⁶⁹⁶ Como indica MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (2022, p. 10), «si se partiera de que la duración indefinida o perpetua de una obligación es contraria al orden público, la consecuencia jurídica debería ser la nulidad de la obligación. Mas no siempre es así. El Código Civil solo establece esta consecuencia para el arrendamiento de servicios por toda la vida».

acompañar a la actuación de la parte que decidiera abusivamente o con mala fe la resolución o extinción del vínculo»¹⁶⁹⁷.

Por tanto, aunque entiendo que no sea supuesto demasiado habitual —pues no sé hasta qué punto esta posibilidad podría resultar de utilidad a alguna de las partes—, por la incertidumbre existente en torno al propio secreto empresarial, no creo que se plantease ningún problema si se hiciera depender la duración del contrato de licencia de la duración del derecho sobre el secreto empresarial, siempre —eso sí, por precaución— con el complemento de la posible denuncia unilateral y, sin perjuicio, de que, una vez concluido el contrato, ciertas obligaciones, como la de confidencialidad, sigan estando vigentes.

2.4. Obligaciones de las partes

2.4.1. Obligaciones del cedente y licenciante

Varias son las obligaciones que corresponden al cedente o al licenciante del secreto empresarial, muchas de ellas comunes en ambos contratos. Por ello, nuevamente, dadas las similitudes, se estudian de manera conjunta, sin perjuicio de que se destaquen aquellas particularidades respecto de uno u otro que se consideren reseñables¹⁶⁹⁸. Ahora bien, a pesar de que ninguna norma señale cuáles son estas obligaciones, entiendo que las siguientes serán exigibles, aunque nada se hubiera pactado por las partes, por ser esenciales para estos dos tipos contractuales que analizamos. Junto con ellas, indicaremos, en su caso, otras obligaciones que pueden pactarse y cuya inclusión es habitual en el tráfico.

OBLIGACIÓN DE «ENTREGA» DEL SECRETO EMPRESARIAL. La principal y primera obligación¹⁶⁹⁹ del cedente o del licenciante es la obligación de poner a disposición del cesionario o licenciatario el secreto empresarial que sea objeto del contrato, es decir, la obligación de transmitir la información que constituye el secreto empresarial¹⁷⁰⁰. En otras

¹⁶⁹⁷ STS, civil, de 26 de octubre de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:6185).

¹⁶⁹⁸ Se puede partir, en cierto modo y con las oportunas adaptaciones, de lo dispuesto en los artículos 1461 y 1554 CC respecto de las obligaciones del vendedor y arrendador. Aunque, sin duda alguna, en esta materia, sobre todo en el caso del contrato de licencia de secreto empresarial, se puede traer a colación el ya derogado Reglamento 556/89. En su artículo 1 se contemplaban dos obligaciones para el licenciante, que, en caso de pactarse, se entenderían exentas de los controles de competencia: la obligación «de no conceder licencia a otras empresas para explotar la tecnología concedida en el territorio concedido» y la «de no explotar la tecnología concedida en el territorio concedido». Dos obligaciones que, como hemos visto, pueden adoptarse en la actualidad a la vista de la regulación contenida del contrato de licencia en la Ley de Secretos Empresariales.

¹⁶⁹⁹ Calificada de esencial, con carácter general, respecto del contrato de compraventa. *Vid.*, v. *gr.*, BADENES GASSET (1995, pp. 428-430).

¹⁷⁰⁰ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5834) la denomina obligación de «transmisión de los conocimientos», mientras que MASSAGUER FUENTES (1989, p. 165) utiliza la expresión «obligación de poner a disposición el *know-how*» y CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, p. 205), «obligación de suministrar el *know-how*». Las tres denominaciones vienen a expresar la misma obligación. Por otro lado, en materia de marcas, CURTO POLO (2002, p. 283) entiende que no hay una obligación de entrega del bien inmaterial porque este se entiende transmitido por el mismo contrato, sino que lo que sucede es que el cedente está obligado «a lograr la efectiva subrogación del cesionario en la posición jurídica que venía ocupando». No deja de ser, en efecto, el mismo contenido desde otro punto de vista. Se trata, en definitiva, bajo una denominación u otra, de que el cesionario o el licenciatario realmente puedan hacer uso del secreto empresarial objeto

palabras, el cedente o licenciante se obliga a suministrar el secreto empresarial a la otra parte, pues se trata de un contrato «completamente alienatorio»¹⁷⁰¹. ¿Qué se debe «entregar»? Pues, como ya se ha señalado, estará obligado el cedente o licenciante a entregar todo lo necesario para que el cesionario o licenciario pueda comprender totalmente el secreto empresarial que se le suministra. Ello incluye desde la información hasta cualquier documento que permita entenderlo o ponerlo en marcha, así como los más diversos objetos¹⁷⁰². No obstante, la obligación de «entrega» no solo implica que se ponga en poder del cesionario la información que constituye el secreto empresarial, sino que implica, por la misma transmisión, la autorización para poder explotar el secreto empresarial según lo pactado¹⁷⁰³.

Ahora bien, ¿cuándo se produce esta entrega? Parte de la doctrina ha considerado que la entrega se producirá conforme al artículo 1464 CC *in fine*¹⁷⁰⁴, entendiéndose producida la

del contrato. La obligación de entrega, como se decía, es esencial en el contrato de cesión y el de licencia del secreto empresarial, porque al ser, valga la redundancia, secreto el objeto, no basta con una autorización, como podría suceder en los contratos que tienen por objeto una patente [vid. C. M. CORREA (1981, *passim*) y MAGNIN (1974, p. 314)], sino que es necesario que el cesionario o el licenciario sea informado del contenido del secreto empresarial, pues, como indican HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B), «es esencial que el licenciario cuente también con el apoyo de una amplia gama de medidas de instrucción y formación para utilizar los conocimientos secretos y la experiencia que se le ha proporcionado de la forma más eficaz posible» [en el mismo sentido, vid. HOFMARCHER (2020, p. 77) y STUMPF (1970, pp. 130 y ss.)]. Es necesario, en definitiva, «entregar» el secreto, constituyendo, sin duda alguna, una de las obligaciones esenciales de estos contratos. Para evitar cualquier duda al respecto, conviene establecer de la manera más precisa posible qué medidas complementarias deberán ser llevadas a cabo por el cedente o por el licenciante para entender realmente cumplida la obligación de «entrega». Desde una perspectiva práctica, vid. ANN *et al.* (2024, § 5)

¹⁷⁰¹ Así lo afirma, respecto del contrato de compraventa de marcas, GARCÍA-PITA Y LASTRES (2008, p. 267).

¹⁷⁰² Nos remitimos en este punto a lo ya indicado a la hora de analizar el objeto del contrato. Dentro de esta obligación de «entrega» del secreto empresarial bien podría incluirse, ex artículo 1258 CC, una obligación de entregar todos aquellos documentos que, de haberlos, le asegurarían el reconocimiento de la titularidad sobre el secreto empresarial [sobre esta obligación, con carácter general, vid. BADENES GASSET (1995, pp. 478 y ss.). Sobre la transmisión de patentes, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 245 y 246)]. No obstante, dadas las particularidades de los secretos empresariales, lo más probable es que no sea habitual la existencia de esta clase de documentos. No faltan autores, como GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 154), que han señalado formas menos usuales de «entregar» el secreto empresarial en el contrato de licencia, como sería «la formación del personal de la empresa licenciaria en los talleres de la licenciante, o bien el envío de personal de la empresa licenciante para que enseñe las técnicas secretas». Igualmente, esta amplitud del objeto de «entrega» ha sido defendida, por ejemplo, en Alemania, ex § 433 BGB. Así, se ha considerado, por ejemplo, por HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B), que la obligación implica la transmisión íntegra del secreto empresarial, incluyendo «todas las medidas que permitan al cesionario utilizar plenamente el secreto empresarial», mientras que MAGNIN (1974, pp. 314-316) [y, siguiéndole, DELEUZE (1988, pp. 65 y ss.)] entiende que la «entrega» del secreto incluye tres obligaciones: i. la enseñanza al cesionario o licenciario, ii. la entrega de los medios técnicos y iii. la asistencia técnica.

Por otro lado, en el artículo 132-3 de la Propuesta de Código Mercantil del año 2013, se disponía que «1. El transmitente de la empresa está obligado a realizar todos los actos que sean necesarios para la entrega de todos y cada uno de los elementos objeto de la transmisión. 2. Además el transmitente queda obligado a entregar al cesionario la documentación contable y empresarial y las listas de clientes, proveedores y colaboradores y a comunicarle los secretos comerciales e industriales». Y, en un sentido coincidente, respecto del contrato de licencia, vid. el artículo 536-4.

¹⁷⁰³ En este sentido, entre otros, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5834), CHAMORRO DOMÍNGUEZ (2011, p. 10), MASSAGUER FUENTES (1989, p. 165) y HERNÁNDEZ MARTÍ (1988, *passim*).

¹⁷⁰⁴ En el mismo sentido, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5834), DE MIGUEL ASENSIO (2000, pp. 70 y 71) y PÉREZ SANTOS (1990, p. 191). En cambio, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5791), al tratar la cesión de patente, indica que, para que se produzca la entrega de la patente, debe constar el contrato en escritura pública, «ya que es esta forma de celebración del contrato la que actúa como modo de transmisión; es decir, que el contrato otorgado en escritura pública constituye simultáneamente título y modo de la cesión, según establece el artículo 1464 en relación al artículo 1462.2 CC

«entrega» por «el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor»¹⁷⁰⁵. Pero ¿qué sucede, entonces, en los casos en los que no se haga uso del secreto empresarial? ¿Podría sostenerse que la «entrega» del secreto empresarial se produce de manera automática por el contrato de cesión? ¿Puede tener el contrato este efecto? De los contratos de cesión de derechos de crédito se ha afirmado que son «típicamente traslativos», sin ser necesario que se lleve a cabo ninguna concreta actuación para entender que se ha «entregado» el crédito¹⁷⁰⁶.

¿Puede ser el contrato de cesión de un secreto empresarial «típicamente traslativo»? ¿Deberíamos sostener lo mismo respecto de ellos a la vista de que su carácter inmaterial y etéreo puede acercarlos a los derechos de crédito? ¿Se podría sostener que, si no constase la cesión del secreto empresarial en escritura pública y si no existiese título alguno de pertenencia, la «entrega» del secreto empresarial solo se entendería producida en el momento en el que se haga uso del secreto empresarial, siendo consentido por el cedente? ¿Y si no hay uso? ¿Y si lo que se ha cedido es, precisamente, un secreto empresarial negativo, es decir, una información que permite, por ejemplo, saber de qué forma no se debe llevar a cabo cierto proyecto o de qué forma no se debe construir determinado objeto? ¿Cuándo se entiende «entregado» el secreto en tales casos? ¿El «no uso» es sinónimo del «uso»?

Estamos claramente ante uno de los problemas que se derivan de las singularidades de los secretos empresariales y de intentar acomodarlos al régimen general. No se puede afirmar que sean «típicamente traslativos» porque, entonces, si realmente no se entregara —no todos los contratos incluyen de manera expresa el contenido del secreto empresarial—, ¿cómo se exigiría su cumplimiento? Quizá, en efecto, la solución pase por interpretar de manera amplia el «uso» no solo como «uso», sino también como «no uso»¹⁷⁰⁷.

OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. A la vista de la complejidad que puede llegar a revestir un secreto empresarial, parte de la doctrina estima que sobre el cedente o el licenciante pesará una obligación de asistir técnicamente al cesionario o al licenciataria para que pueda explotar

refiriéndose a la entrega de bienes incorporales». La escritura pública puede, efectivamente, cumplir esa función. Pero el artículo 1464 CC no obliga a que todas las compraventas de bienes inmateriales se lleven a cabo de ese modo para entender que se entregan. El artículo 1464 *in fine* CC prevé específicamente que la entrega también se entenderá realizada por el uso que haga el comprador, cuando lo consienta el vendedor. Como indica GARCÍA CANTERO (1999), el artículo 1464 CC recoge varios criterios para entender que se ha producido la entrega de los derechos incorporales: i. la escritura pública, por su remisión al artículo 1462.II CC; ii. la entrega de los títulos de pertenencia; y iii. el uso que haga el comprador, consintiéndolo el vendedor. Son criterios diversos, pero no obliga a decantarse por uno u otro.

¹⁷⁰⁵ Por otro lado, podrán ser aplicables las normas establecidas en los artículos 1466 y ss. CC sobre la posibilidad de suspender la entrega del secreto empresarial, como se comentará brevemente a continuación.

¹⁷⁰⁶ PANTALEÓN PRIETO (1988, p. 1060).

¹⁷⁰⁷ Aunque no lo planteemos en detalle, a la vista de que hemos calificado de civil el contrato de cesión de un secreto empresarial, en cuanto a la transmisión de los riesgos, se estará a las normas que regulan la compraventa civil y no la mercantil. No obstante, no faltan autores [*vid.*, v. *gr.*, VARELA CASTRO (2023, pp. 25 y ss.; 297 y ss.; y 405 y ss.)] que han defendido que en la actualidad la doctrina de la transmisión del riesgo en la compraventa ha sido absorbida por el régimen del incumplimiento. Con carácter general sobre la transmisión del riesgo, entre otros, *vid.* ATAZ LÓPEZ (2013, pp. 10235 y ss.), GARCÍA CANTERO (1999), ALONSO PÉREZ (1972, *passim*), DE COSSÍO CORRAL (1953, pp. 597 y ss.) y MENÉNDEZ MENÉNDEZ (1951, pp. 227 y ss.).

satisfactoriamente el secreto empresarial¹⁷⁰⁸, pudiendo, según las circunstancias, ser considerada igualmente esencial¹⁷⁰⁹. Así, esta asistencia técnica podría revestir diversas modalidades, desde la formación al personal del cesionario o del licenciatario hasta la pura asistencia técnica en la explotación¹⁷¹⁰.

OBLIGACIÓN DE GOCE PACÍFICO O DE SANEAMIENTO. Ya se estudió más arriba el régimen de saneamiento que se establece en el artículo 7 LSE, al cual nos remitimos. Como recordatorio, esta obligación implica que el cedente o licenciante responde, salvo pacto en contrario, «de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate». Esto implica, por tanto, que sobre el cedente o el licenciante se establece una obligación de saneamiento por evicción, similar a la que se establece en el contrato de compraventa o de arrendamiento¹⁷¹¹.

Ahora bien, esta obligación no solo debe circunscribirse a lo señalado, a esa responsabilidad que específicamente se recoge en el artículo 7 LSE:

(i) La obligación del mantenimiento pacífico implica que el cedente o el licenciante no debe llevar a cabo ninguna acción que pueda perjudicar al secreto empresarial cedido o licenciado, es decir, ni pueden impedir que el cesionario o el licenciatario exploten el secreto empresarial, ni que obtengan «todo el rendimiento que era de esperar al tiempo de la celebración del contrato»¹⁷¹².

(ii) Asimismo, el cedente o el licenciante deberá mantener el valor del secreto empresarial, es decir, deberá continuar con el régimen de medidas razonables de seguridad para que la información pueda continuar siendo considerada secreto

¹⁷⁰⁸ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5834). Por su parte, HOFMARCHER (2020, p. 77) la denomina «obligación de familiarizar al comprador con el uso del secreto empresarial» y la diferencia igualmente de la obligación de «entrega». En cambio, MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 168-175) entiende que no es una obligación independiente de la de «entrega» del secreto empresarial, sino una de las aristas que la componen. La diferenciación tiene relevancia en caso de incumplimiento, porque la posible resolución del contrato por la falta de cumplimiento de esta concreta obligación depende en gran medida de que se califique como principal o accesoria, pues ambas no tienen un mismo tratamiento.

¹⁷⁰⁹ CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, p. 205). En este sentido, *vid.* el artículo 535-4 de la Propuesta de Código Mercantil del año 2013, donde se indica, respecto del contrato de cesión de bienes inmateriales, que «[s]alvo pacto en contrario, el cedente está obligado a poner a disposición del cesionario las habilidades, conocimientos técnicos o secretos que posea en relación con el derecho transmitido y que resulten necesarios para poder proceder a su adecuada explotación».

¹⁷¹⁰ En el caso del contrato de licencia, puede establecerse una obligación de asistencia técnica continuada para que se preste esta asistencia no solo en el momento de la puesta en marcha, sino durante toda la vida del contrato y evitar posibles problemas que puedan surgir.

¹⁷¹¹ Más allá de lo que disponen los artículos 1475 y ss. CC, parte de la doctrina ha estimado que, también, se podrá dar este saneamiento por evicción por actos o hechos personales del propio vendedor posteriores al contrato. Así, esta extensión se ha fundamentado o bien en el propio artículo 1474 CC, ya que el vendedor responde «[d]e la posesión legal y pacífica de la cosa vendida», o bien en la doctrina de los actos propios, o bien a través del artículo 1475 CC, realizando una interpretación histórica y exegética. Sobre ello, *vid.* RUBIO GARRIDO (1994, pp. 126 y ss.), RODRÍGUEZ MORATA (1990, pp. 185 y ss.), ESPÍN CÁNOVAS (1965B, pp. 469 y ss.) y NÚÑEZ LAGOS (1953, pp. 40 y ss.).

¹⁷¹² MASSAGUER FUENTES (1989, p. 177).

empresarial¹⁷¹³, lo cual se relaciona con una obligación de secreto del transmitente, a la que nos refriremos posteriormente.

En sede de arrendamientos, expresamente su artículo 1557 CC prevé que «[e]l arrendador no puede variar la forma de la cosa arrendada», lo que implica que el licenciante del secreto empresarial no podrá comunicarlo públicamente o dejar de protegerlo porque desaparecería el propio secreto empresarial —la variación máxima de su forma—¹⁷¹⁴. Una obligación que no solo es exigible al licenciante, sino que también lo es al cedente desde el momento mismo en que la transmisión de la titularidad del secreto empresarial no implica que el cedente deje de «poseerlo» o conocerlo.

Por otro lado, en estos contratos, ¿sería exigible una obligación de saneamiento por vicios ocultos? Asumiendo que el secreto empresarial es un bien inmaterial y que los vicios ocultos¹⁷¹⁵ son aquellas anomalías en la cosa que no son conocidas ni fácilmente reconocibles por el adquirente, que son preexistentes a la venta, que deben ser graves, es decir, que, *ex* artículo 1484 CC, deben hacer a la cosa impropia «para el uso que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella», nada impide que se pueda aplicar el régimen establecido, precisamente, en los artículos 1484 y ss. CC a la cesión de un secreto empresarial, siempre que estos vicios ocultos sean defectos que impidan o limiten la posibilidad de explotar el secreto empresarial de la manera que estuviera prevista¹⁷¹⁶ y, aunque no se contemple expresamente, también en el caso del contrato de licencia de secreto empresarial¹⁷¹⁷. Sin embargo, es necesario realizar un par de apuntes sobre el régimen jurídico de esta responsabilidad.

(i) En principio, no hay nada que impida que se pueda establecer una cláusula por la que se exonere la responsabilidad del cedente o se reduzca, *ex* artículo 1485 CC, siempre que no conociera de antemano la existencia de tales vicios¹⁷¹⁸.

¹⁷¹³ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5835). Esta obligación podría fundarse en el artículo 1554.2º CC, que dispone que el arrendador está obligado a realizar en la cosa arrendada «todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada». En un sentido similar en Alemania, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B) y STUMPF (1970, pp. 60 y ss.).

¹⁷¹⁴ A diferencia del cesionario, en cuyo caso parece que deberá acompañarse de una obligación postcontractual de confidencialidad.

¹⁷¹⁵ STS, civil, de 17 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6226).

¹⁷¹⁶ Así lo han considerado o bien sobre los bienes inmateriales, en general, o sobre los secretos empresariales, en particular, entre otros, VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2737 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 186 y 187) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADE (1984, pp. 270 y ss.).

¹⁷¹⁷ En este sentido, *vid.* STUMPF (1970, pp. 66 y 67).

¹⁷¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADE (1984, pp. 270 y 271) entendieron, respecto del contrato de cesión de patentes, que no sería posible este pacto de reducción o exoneración por la propia idiosincrasia del mercado de la tecnología. Puede ser que, en el fondo, tuvieran razón, que se trata de una cláusula que no encaja excesivamente bien con la tecnología, pero la ausencia de cualquier norma expresa y el hecho de aceptar que aplicamos este régimen de manera analógica debe llevar a que el artículo 1485 CC no pueda ser excluido y, por lo tanto, que se deba admitir la validez de un pacto por el que se exonere de esta responsabilidad al cedente siempre que desconociera el vicio oculto.

(ii) El plazo para el ejercicio de estas acciones será de seis meses conforme al artículo 1490 CC, un plazo que puede ser excesivamente breve a la vista de la complejidad que pueden presentar los secretos empresariales¹⁷¹⁹.

Ahora bien, a pesar de que consideremos que legalmente, aunque no se hubiera establecido, es exigible esta responsabilidad por vicios ocultos, lo cierto es que puede resultar aconsejable, a la vista de la complejidad de los secretos empresariales, a la vista de su carácter etéreo, que se establezca de la manera más detallada posible el régimen de los vicios ocultos en el secreto empresarial; es decir, es conveniente establecer expresamente cuál es el objetivo del secreto empresarial, cuál es la manera en la que pensaba utilizarse, puesto que, si no se conoce con exactitud, apreciar el vicio oculto podrá ser más complejo¹⁷²⁰.

¹⁷¹⁹ CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, pp. 206 y 207) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 187) defendían que el plazo sería el general para las acciones personales sin plazo establecido porque consideraban que estábamos ante un contrato mercantil y, por lo tanto, conforme a las reglas de prescripción del Código de Comercio, era tal plazo, decisión que no solo es cuestionable porque no es un contrato mercantil, sino porque el artículo 943 CdC dispone que «[l]as acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común» y en el Derecho común sí que hay un plazo concreto para la acción por vicios ocultos. GALLEGU SÁNCHEZ (2022, p. 320), respecto de la compraventa mercantil, opina que el plazo sería de seis meses por aplicación del artículo 1490 CC y esa es la postura mayoritaria. Quizá, muy posiblemente, lo que MASSAGUER FUENTES quería indicar es que, en la mayoría de los casos, un vicio oculto en el secreto empresarial es reconducible al incumplimiento por entregar una cosa distinta, es decir, por aplicación de la doctrina del *aliud pro alio*.

Pero son cuestiones diferentes, aunque estén estrechamente relacionadas. El plazo de la acción de saneamiento por vicios ocultos será de seis meses, mientras que el incumplimiento *aliud pro alio* sí que será de cinco años. Y perfectamente es posible que un vicio oculto en un secreto empresarial, por su entidad, haga inhábil al secreto para el uso al que iba a estar destinado, pues se entiende que se entrega una «cosa» distinta, lo cual permitiría acudir a los remedios frente al incumplimiento por ser el vicio de tal entidad que frustre el fin del contrato. CLEMENTE MEORO (1998, pp. 305 y ss.) defiende que se acudirá, en efecto, a la acción de incumplimiento cuando el vicio sea grave y frustre el fin del contrato, pero que se acudirá a la de vicios ocultos cuando sea leve. Otros autores, como RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2013, pp. 179 y ss.), en cambio, defienden que, con independencia de la gravedad del vicio, el adquirente será libre de ejercitar una acción u otra. No obstante, es una figura, la del *aliud pro alio*, que, a pesar de ser aplicada por los tribunales, ha sido ampliamente criticada por la doctrina y cuya aplicación no es del todo pacífica. Entre otros, *vid.* MUÑOZ RODRIGO (2024, pp. 139 y ss.), QUICIOS MOLINA (2024, pp. 1724 y ss.), CARRASCO PERERA (2020), DE VERDA Y BEAMONTE (2018, pp. 2929 y ss.; 2004, pp. 257-297), TUR FAÚNDEZ (2017, pp. 21 y ss.; 2013), M. J. MARÍN LÓPEZ (2013, pp. 8555 y ss.), ORDÁS ALONSO (2009, *passim*), ORTÍ VALLEJO (1996, pp. 41 y ss.), ANTÓN GUIJARRO (1995, pp. 9733 y ss.), MORALES MORENO (1980, pp. 585 y ss.) y R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1985B, pp. 2471 y ss.; 1983, pp. 631 y ss.; 1969, pp. 777 y ss.). Por otro lado, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, pp. 5837 y 5838) admite que la existencia de un vicio oculto puede determinar «que, dada la definición del objeto del contrato, podría verse afectada la nota de “sustancialidad” (valor empresarial o económico) del secreto, que afecta a la propia existencia del objeto del contrato». Es otra posibilidad que, en efecto, podría tenerse en cuenta.

¹⁷²⁰ Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de añadir a estos contratos una «responsabilidad por resultados» [MASSAGUER FUENTES (1989, p. 188), quien se inspira en la doctrina alemana, en particular, en STUMPF (1970, pp. 63-65)], es decir, que el cedente o el licenciante no solo cumplieran con la puesta a disposición del secreto empresarial y con la obligación de saneamiento, sino que, además, por pacto expreso, se garantice el éxito comercial de la explotación del secreto empresarial y su capacidad competitiva. Desde el punto de vista del cesionario y del licenciatario es un factor positivo, pues, en cierto modo, sería transformar una «obligación de medios» en una «obligación de resultados» y, por lo tanto, incumpliría el cedente o el licenciante si el secreto empresarial no diera los resultados esperados y garantizados. Ahora bien, en caso de pactarse una cláusula de este tipo será necesario establecer de manera expresa y sumamente detallada cuáles son los resultados garantizados, de qué forma se podrán comprobar y las garantías existentes para el caso de que no se cumplan tales resultados. En un sentido coincidente, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5837) indica que es «posible que el licenciante garantice unos determinados resultados: mediante una cláusula en la que garantice un aumento

La cuestión, quizá, más interesante de la evicción en caso de cesión de secretos empresariales es la existencia de un titular concurrente o simultáneo, porque esta posibilidad altera todas las reglas existentes en nuestro Derecho. ¿La cesión de un secreto empresarial creyendo que solo tiene un titular cuando, en realidad, existía otro, puede llegar a ser considerado un vicio oculto? ¿Disminuiría su uso de tal modo que el cesionario no habría adquirido el secreto empresarial? Es cierto que puede reducir su utilidad en términos económicos, pero, en general, no entiendo que sea posible estimar que el desconocimiento de una titularidad simultánea sea un vicio oculto que dé lugar a responsabilidad porque la mera existencia de otro titular —u otros— no determina que la información deje de ser secreto empresarial y que pueda utilizarse para el objetivo que se tenía pensado. No obstante, según las concretas circunstancias, podrán plantearse problemas¹⁷²¹.

¿OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR EL DERECHO? Surge una duda al compás de estas obligaciones, principalmente, de la de saneamiento y de la de entrega del secreto empresarial, a la vista de cómo está configurado el artículo 7 LSE, y es si sobre el cedente recae una obligación de transmitir la titularidad del secreto empresarial. Dicho de otro modo: ¿es posible transmitir un secreto empresarial ajeno o es obligatorio, para entender cumplido el contrato de cesión, que se transmita la titularidad del secreto empresarial en cuestión? No es, en absoluto, una cuestión sencilla.

En sede de compraventa de bienes materiales se admite, en principio, que no hay una obligación de transmitir el derecho de propiedad sobre la cosa¹⁷²² y que, si se vende una cosa ajena, el comprador podrá adquirir el derecho de propiedad sobre ella a través de la usucapión, siendo el contrato de compraventa el justo título, a lo que habría que añadir la posesión del bien durante el tiempo que se establece en los artículos 1955 y ss. CC —además de la buena fe, obligatoriamente, en el caso de los bienes inmuebles—. Un secreto empresarial no puede ser usucapido, pero, entonces, ¿el contrato de cesión sobre ellos es meramente obligacional, como ocurre con la compraventa de bienes materiales, u obliga a transmitir realmente la titularidad del secreto?

La doctrina mayoritaria, al estudiar la cesión de bienes inmateriales, ha concluido que los contratos de cesión no obligan a transmitir su titularidad¹⁷²³. Por tanto, si asumiéramos esta

de la producción o de las ventas. Caso de pactarse, será necesario determinar minuciosamente los criterios a seguir». Igualmente, *vid.* MAGNIN (1974, pp. 316 y 317).

¹⁷²¹ Quizá, desde el punto de vista del cesionario, podría resultar interesante, si estuviera interesado en ello, que se incluyera una cláusula de garantías en la que expresamente se recogiera que no hay ningún otro titular simultáneo y, en caso de que lo hubiera, siempre que fuera anterior a la conclusión del contrato, se entendiera incumplida tal cláusula, dándole un valor esencial. Desde el punto de vista del cedente, en cambio, se trata de una cláusula, en absoluto, aconsejable porque es ciertamente imposible conocer si existe otro titular simultáneo. Puede existir en otro país, pero puede existir, también, en su misma ciudad, sin conocerlo, porque el otro titular no lo ha utilizado jamás en su vida profesional. Asumir una garantía de este tipo podría, en definitiva, no ser aconsejable o recomendable para el cedente, sobre todo porque en la propia esencia del secreto empresarial se encuentra la posibilidad de que existan estas titularidades simultáneas.

¹⁷²² Compartiendo la opinión dominante. *Vid.* FERNÁNDEZ CHACÓN (2018, *passim*), GUTIÉRREZ JEREZ (2009, *passim*), CECCHINI ROSELL (2002, *passim*), RUBIO GARRIDO (1993, *passim*) y ALBALADEJO GARCÍA (1947, pp. 1-91).

¹⁷²³ Sobre otros derechos sobre bienes inmateriales, *vid.* MARTÍN ARESTI (2017) y CURTO POLO (2002, pp. 277 y ss.).

posición, el cedente cumpliría con la «entrega» del secreto empresarial y solo estaría obligado a garantizar el goce pacífico del secreto, sin que recayera sobre él ninguna obligación de transmitir realmente la titularidad del secreto empresarial. Consecuentemente con ello, se podría ceder un secreto empresarial ajeno.

Sin embargo, se dará la paradoja de que, a la vista de las reglas existentes para la adquisición por prescripción, no será posible legitimar en ningún momento la adquisición del derecho sobre el secreto empresarial por parte del cesionario; de ahí, posiblemente, que el régimen establecido en el artículo 7 LSE sea tan claro y sancione no solo a quien transmite sin tener facultades para ello, sino también a quien carecía de titularidad porque, en definitiva, el contrato de cesión de un secreto empresarial, como cualquier contrato de compraventa, aunque no obligue a transmitir el derecho sobre el secreto, sí que tiene por finalidad tal transmisión. Si asumiéramos esta posición, el contrato no obligaría a transmitir el derecho sobre el secreto empresarial, pero sí que tendría tal finalidad y, por eso, encontramos la regulación del saneamiento por evicción¹⁷²⁴, pues no se garantiza la titularidad del derecho, pero sí su goce pacífico.

No obstante, un secreto empresarial no es un bien material e incluso presenta claras diferencias con los restantes bienes inmateriales. Estas se pueden observar muy fácilmente en un hecho capital: no hay forma de conocer con total certeza quién es el titular del secreto empresarial. Incógnita que, a su vez, hace descollar otra pregunta: ¿podría ser que estemos, entonces, ante un contrato que obliga a transmitir la titularidad del derecho sobre un secreto empresarial y no simplemente a garantizar su goce pacífico? Reformulo la pregunta. Si asumimos que un secreto empresarial no puede ser adquirido por usucapión y que el régimen protector de los secretos empresariales, conforme a los artículos 3, 4 y 7 LSE, no establece ningún mecanismo de legitimación para el tercero que de buena fe hubiera adquirido un secreto empresarial de quien no era su titular, ¿la obligación de entrega y la de saneamiento no se aproximan conjuntamente a una obligación de transmisión del derecho sobre el secreto empresarial?

La obligación de «entrega» de un secreto empresarial, como la de cualquier bien, no es solo una obligación del cedente, sino que presenta una mayor amplitud, puesto que se relaciona necesariamente con el artículo 609.II CC, que, como se sabe, dispone que «[l]a propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten [...] por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición»; precepto respecto del que ya concluimos que debía ser aplicado a los secretos empresariales. Y si entendemos que no se puede adquirir un secreto empresarial ajeno a través de la usucapión, sino solo a través de la cesión por parte de su titular, por ingeniería inversa o por descubrimiento independiente y a la vista del régimen de protección y de responsabilidad, derivado de los artículos 3, 4 y 7 LSE, ¿no se podría concluir que el contrato de cesión obliga a transmitir la titularidad?

Si *de iure* negamos tal obligación, *de facto* no queda más remedio que reconocerla, pues no hay forma posible y lícita de adquirir el secreto empresarial ajeno a través de un contrato de

¹⁷²⁴ RUBIO GARRIDO (1994, pp. 132 y 133).

cesión por quien no era titular. Si el artículo 7 LSE admite la responsabilidad directa de quien transmite un secreto empresarial sin ser titular, sin necesidad tan siquiera de que sea perturbado el cesionario, ¿por qué seguir afirmando que no se obliga a transmitir la titularidad del secreto?

Toda la problemática aquí expresada no deja de ser el reflejo de que la teoría del título y el modo seguida en nuestro Derecho no encaja de manera totalmente adecuada con la transmisión de bienes inmateriales, como es un secreto empresarial¹⁷²⁵.

OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD¹⁷²⁶. Esta obligación resulta esencial y es consustancial a la misma esencia del secreto empresarial como bien inmaterial —aunque podría incluirse dentro de la del goce pacífico—. Es exigible, aunque nada se hubiera pactado, tanto en el contrato de cesión como en el de licencia de secretos empresariales¹⁷²⁷.

(i) En el primer caso, desde el momento mismo en que el cedente deja de ser titular del secreto empresarial, recae sobre él una obligación de confidencialidad para que el secreto empresarial no sea destruido por sus actuaciones, ya que, una vez desprendido, es un tercero ajeno al secreto y, por tanto, sobre él recaerá todo el régimen establecido en los artículos 2 y ss. LSE sobre la violación de secretos empresariales. Se podría fundamentar en la buena fe, en la propia regulación que se contiene en la Ley de Secretos Empresariales o incluso en la genérica obligación de garantía de la posesión legal y pacífica del secreto empresarial transmitido. Se trata en definitiva de una obligación con una doble faceta, pues es, al mismo tiempo, positiva —debe de manera activa seguir protegiendo la información— y negativa —no puede comunicar a nadie el contenido del secreto empresarial—.

(ii) En el segundo caso, sobre el licenciante también pesa la obligación de confidencialidad, ya sea fundamentada en la buena fe, ya sea en la obligación de no alterar ni la forma ni la sustancia del secreto empresarial licenciado, conforme al artículo 1557 CC. El licenciante, aunque sea el titular del secreto empresarial, mientras esté vigente el contrato de licencia, no puede llevar a cabo ninguna actuación —tanto activa como pasiva; se trata de una obligación tanto positiva como negativa— que determine la desaparición del secreto empresarial.

¹⁷²⁵ Por ejemplo, GARCÍA CANTERO (1999) entendía que, en el caso de los derechos, la adquisición se producía de manera inmediata por el contrato,

¹⁷²⁶ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5837) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 195) utilizan el nombre de «obligación de secreto», igualmente válido. No obstante, por una cuestión de economía del lenguaje, consideramos que la utilización del término «obligación de confidencialidad» resulta más oportuna. En profundidad sobre esta obligación, en la doctrina alemana, *vid.* FORKEL (1972, pp. 110 y ss.)

¹⁷²⁷ Se señaló de manera muy clara, por ejemplo, en el caso estadounidense *Memry Corporation v. Kentucky Oil Technology, N. V.*, No. C-04-03843 (N. D. Cal. Dec. 18, 2006). En el caso se analizaba la posibilidad de que el cedente de una patente y de un secreto empresarial —cesión conjunta— continuase utilizando el secreto empresarial en cuestión, pues afirmaba que lo seguía conociendo. El tribunal indicó que «al renunciar a todos los derechos de uso de los secretos mediante cesión, el cedente está implícita y legalmente obligado a mantener el secreto de la información contenida en los secretos comerciales».

Esta obligación de confidencialidad, no obstante, si no se especifica, puede ser excesivamente difusa y amplia. Es aconsejable que se incluya expresamente en el contrato y que se establezcan los elementos esenciales de esta obligación, desde cuál es su objeto preciso hasta qué se entiende por violación de la confidencialidad, pasando por el establecimiento de una cláusula penal para el caso de incumplimiento o la duración de estas obligaciones, las cuales, si no se ha establecido nada, durarán mientras el secreto empresarial siga siendo protegido como secreto empresarial¹⁷²⁸. En apariencia, es una obligación sencilla, pero su correcta demarcación puede ser esencial para proteger al cesionario o al mismo secreto empresarial¹⁷²⁹. Y, sobre todo, su expresa inclusión cumple una función preventiva y de advertencia¹⁷³⁰. Aunque la hemos tratado aquí por sistemática, es una obligación que también es postcontractual en el caso del cedente y en el caso del licenciatario. Por ello, volveremos a ella brevemente al tratar las obligaciones postcontractuales.

OTRAS OBLIGACIONES. Más allá de las obligaciones ya apuntadas, podemos destacar, según las circunstancias, las siguientes obligaciones:

- i. la de no explotar el secreto empresarial y de no conceder otras licencias, en caso de que estemos ante un contrato de licencia exclusiva, conforme al artículo 6 LSE¹⁷³¹; ii. la de ejercitar las acciones recogidas en el artículo 9 LSE, cuando, conforme artículo 13 LSE, no se hubiera conferido expresamente esta facultad al licenciatario; iii. la de comunicación de las mejoras realizadas por el licenciante en el secreto empresarial licenciado, siempre que se hubiera pactado¹⁷³²; iv. la de pago de los gastos de otorgamiento de escritura si se hubiera realizado así el contrato y de entrega del secreto empresarial, conforme a los artículos 1455 y 1465 CC¹⁷³³; v. la de sometimiento a arbitraje, que, como se verá, en realidad, afecta a ambas partes del contrato; y vi. la de diligencia previa¹⁷³⁴.

RECAPITULACIÓN. En resumen, las obligaciones principales del cedente y del licenciante son la de «entrega» del secreto empresarial, la de asistencia técnica —que podría encuadrarse en la de «entrega»—, la de mantenimiento en el goce pacífico del secreto o de saneamiento y la de confidencialidad. Junto con ellas, según las circunstancias, podemos encontrarnos otras obligaciones de la más diversa índole, debiendo estar a lo pactado. Ahora bien, en el caso concreto del contrato de cesión, el cedente no tiene obligación de transmitir la titularidad del secreto empresarial para entender cumplido el contrato; cuestión distinta es que, a través de la obligación de saneamiento, deba garantizar el goce pacífico del cesionario y sea responsable

¹⁷²⁸ Igualmente, DELEUZE (1988, p. 78).

¹⁷²⁹ En general, sobre estas cláusulas, *vid.* mi obra (2024A, *passim*).

¹⁷³⁰ *Vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B).

¹⁷³¹ En concreto, sobre estas obligaciones, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ y GÓMEZ SEGADÉ (1984, pp. 267 y ss.).

¹⁷³² No es una obligación esencial y solo sería exigible si se hubiera pactado expresamente, pues es habitual, como indica G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5836), que se pacte esta obligación. En cierto modo es lógico: si el licenciante mejora el secreto empresarial licenciado, al licenciatario le interesa conocer esas mejoras para evitar que el secreto empresarial quede desfasado inmediatamente.

¹⁷³³ Piénsese, por ejemplo, en el siguiente supuesto: el secreto empresarial está almacenado en archivos cibernéticos y para la entrega se habilita una *data room* totalmente segura, con medidas eficientes de protección, para que el cesionario tenga acceso a toda la información que constituye el secreto empresarial.

¹⁷³⁴ De acuerdo con GARCÍA-PITA Y LASTRES (2008, p. 268), se trata de una obligación del cedente que se materializa en el hecho de que debe conservar la cosa que se ha obligado a entregar.

de los daños que se le causen por carecer de la titularidad del secreto, pero ello no impone la obligación de transmitir la titularidad, sino que esta es la finalidad buscada con el contrato que se dará cuando el cedente realmente tenga la titularidad y facultades para transmitirla.

2.4.2. Obligaciones del cesionario y licenciatario

Siguiendo el esquema que se ha utilizado al tratar las obligaciones de los cedentes y licenciarios, aquí se expondrán las de los cesionarios y licenciarios de manera conjunta, sin perjuicio de que indiquemos aquellas especificidades de un caso u otro¹⁷³⁵.

OBLIGACIÓN DE PAGO. Tanto el cesionario como el licenciario se obligan al pago del precio acordado, teniendo la consideración de obligación esencial, pues si no existiera estaríamos ante otro contrato. Es una concreción o traslación de la obligación establecida en el artículo 1500.I CC, para la compraventa, y en el artículo 1555.I CC, para el contrato de arrendamiento. Ya indiqué al tratar el objeto de estos contratos que el pago del precio podía llevarse a cabo a través de diferentes modalidades, desde, entre otras formas, una suma única hasta sumas periódicas, fijas o dependientes de otros factores, según lo acordado entre las partes, y

¹⁷³⁵ Bien podrán servirnos de base los artículos 1500 y 1555 CC. Igualmente podríamos traer a colación, como hicimos al tratar las obligaciones del licenciante, el ya derogado Reglamento (CEE) 556/89. En sus artículos 1 y 2, respecto del licenciante, indicaba que las siguientes obligaciones estarían exentas de los controles de competencia: la obligación «de no explotar la tecnología concedida en territorios del mercado común que estén reservados al licenciante», la «de no fabricar o usar el producto bajo licencia o de no utilizar el proceso objeto de licencia en territorios del mercado común concedidos a otros licenciarios», la «de no practicar una política activa de comercialización del producto bajo licencia en los territorios del mercado común concedidos a otros licenciarios y, en particular, de no hacer publicidad expresamente destinada a dichos territorios, de no establecer sucursal alguna en ellos ni de mantener ningún almacén de distribución», la «de no comercializar el producto bajo licencia en los territorios concedidos a otros licenciarios dentro del mercado común», la «de usar sólo la marca de fábrica del licenciante o la presentación determinada por el licenciante para distinguir el producto bajo licencia durante el período de validez del acuerdo, siempre que no se impida al licenciario identificarse como fabricante del producto bajo licencia», la «de limitar la producción del producto bajo licencia a la cantidad que precise para fabricar sus propios productos y de vender dicho producto tan sólo como parte integrante o pieza de repuesto de sus propios productos, o de otro modo en relación con la venta de sus propios productos, siempre y cuando tales cantidades sean fijadas libremente por el licenciario», la «de no divulgar el “know-how” comunicado por el licenciante; [...] incluso] después de la expiración del acuerdo», la «de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia», la «de no explotar el « know-how » concedido después de la expiración del acuerdo, en la medida en que el “know-how” siga siendo secreto», la «de comunicar al licenciante cualquier experiencia obtenida al explotar la tecnología concedida y de concederle una licencia no exclusiva sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de dicha tecnología» en determinadas circunstancias, la «de respetar las especificaciones mínimas de calidad del producto bajo licencia o de obtener bienes o servicios del licenciante o de una empresa por él designada» en ciertas circunstancias, la «de informar al licenciante del mal uso del “know-how”, o de las infracciones de las patentes concedidas, o de entablar o de prestar asistencia al licenciante para entablar una acción contra el mal uso o las infracciones mencionadas», la «de continuar pagando, hasta la expiración del acuerdo, en caso de que el secreto empresarial se hiciera público, los cánones con arreglo a los importes, períodos y modalidades de pago libremente establecidos entre las partes», la «de restringir la explotación de la tecnología concedida a uno o más campos técnicos de aplicación cubiertos por dicha tecnología o a uno o más mercados del producto», la «de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima del producto bajo licencia o de realizar un número mínimo de operaciones para explotar la tecnología concedida», la «de otorgar al licenciario las condiciones de licencia más favorables que el licenciante pueda otorgar a otra empresa después de la celebración del acuerdo», la «de identificar el producto bajo licencia con el nombre del licenciante» y la «de no utilizar el “know-how” del licenciante para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros».

aceptando en el caso del contrato de licencia que el pago pudiera consistir en la entrega de algún bien o, por ejemplo, en la concesión recíproca de otra patente¹⁷³⁶.

Ahora bien, en el caso del contrato de licencia, es necesario plantearse qué sucedería con esta obligación si el secreto empresarial deja de ser secreto. Si la información perdiese su condición por una actitud no imputable ni al licenciante, ni al licenciataria, ¿se extingue la obligación de pago? El artículo 1568 CC, en sede de arrendamientos, dispone que «[s]i se pierde la cosa arrendada o alguno de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará respectivamente lo dispuesto en los artículos 1182 y 1183 y en los 1101 y 1124». por lo que si deja de ser secreta la información, se extinguirá el contrato por la destrucción o desaparición sobrevenida del objeto del contrato¹⁷³⁷, sin perjuicio de que el artículo 1183 CC presuma que

¹⁷³⁶ Aunque no desarrollemos la cuestión, hay que tener en cuenta que el momento y el lugar del pago será el fijado en el contrato y si no se hubiera establecido nada, el pago deberá hacerse «en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida», conforme al artículo 1500 CC. Por otro lado, no se puede perder de vista que, al ser el contrato de cesión del secreto empresarial análogo al de compraventa del Código Civil, hay una serie de garantías para asegurar el pago del precio. Así, en primer lugar, conforme a los artículos 1466 y 1467 CC, «[e]l vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago» o «cuando se haya convenido en un aplazamiento o término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio. Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance pagar en el plazo convenido».

Y, en segundo lugar, podría establecerse convencionalmente un pacto similar a la reserva del dominio, pero sobre la titularidad del secreto empresarial —aunque de facto sea complicado llevarlo a cabo, pues no hay forma de conocer con absoluta certeza quién es el titular del secreto empresarial—. Además, el artículo 1502 CC prevé la posibilidad de que el comprador suspenda el pago del precio en caso de que «fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria [...] hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que, no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago». El artículo 1503 CC, aunque establecido para los bienes inmuebles, análogamente podría ser también aplicado a los bienes muebles y a los inmateriales, permitiendo que, en caso de que el pago del precio estuviera aplazado, el vendedor podrá resolver la compraventa si «tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio». También habría que tener en cuenta el artículo 1505 CC, estando ante una resolución *ipso iure* para el caso de mora *accipiendi* o el impago del precio cuando se presenta a recibir el secreto empresarial.

¹⁷³⁷ Entre otros, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1981, p. 217) y A. TROLLER (1971, pp. 830 y ss.). En contra de esta posición se pronuncia MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 206 y 207), puesto que entiende que «el valor económico del *know-how* no solo se halla integrado por el carácter secreto de los conocimientos técnicos, sino antes por estos mismos conocimientos, por lo que la obligación de pago no puede ser exclusivamente considerada como contraprestación a la comunicación de lo secreto: la obligación de pago es la remuneración por la concesión de una facultad positiva de explotación de determinados conocimientos técnicos obtenida en virtud del contrato de licencia de *know-how*». Está claro que el secreto empresarial no solo tiene valor por el hecho de ser secreto, pero una vez perdida la protección que se le otorga por tal condición, no deja de ser una información desguarnecida de cualquier régimen de exclusiva, aunque fuera parcial. Si la información ya es pública, ¿qué función cumple el pago de un canon periódico de un contrato de licencia que tenía por objeto tal información? Cuestión distinta es que, por la complejidad del antiguo secreto empresarial, el contrato de licencia llevara aparejado una obligación de asistencia técnica, como se comentó al tratar las obligaciones del licenciante o cedente. Y es posible que tal asistencia técnica siga siendo necesaria, pero no es suficiente como para entender que el contrato y sus obligaciones siguen vigentes, pues su carácter accesorio determina que, extinguida la obligación principal por falta de objeto, se extingan las accesorias, es decir, *accessorium sequitur principale*. Si, con posterioridad a la desaparición del secreto, el antiguo licenciataria sigue necesitando de la asistencia técnica, deberá en su caso concluir un nuevo contrato con el antiguo licenciante. Pero ya no hay ninguna obligación entre las partes. Ahora bien, a pesar de lo dicho hasta aquí, nada obsta a que las partes decidan establecer una cláusula que obligue al pago, a pesar de que haya perdido el carácter secreto, como una suerte de asunción, por parte del licenciataria, del riesgo de la divulgación y destrucción del secreto. Pero, con carácter general, destruido el secreto empresarial, se extinguirá la obligación de pago.

la culpa fue del arrendatario —del licenciatario—, lo que se traduce en que deberá probar que el secreto empresarial dejó de ser secreto por una causa que no le es imputable.

OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. Esta obligación no se da en el caso del contrato de cesión del secreto empresarial, pues si el cesionario es el titular, es libre, salvo concretas circunstancias¹⁷³⁸, de hacer público el secreto empresarial que le ha sido cedido —aunque puede ser relevante en caso de resolución del contrato de cesión¹⁷³⁹—.

En cambio, en el contrato de licencia es una obligación esencial, puesto que para que el secreto empresarial siga existiendo, debe continuar siendo secreto¹⁷⁴⁰. Es una obligación que «resulta de capital y evidente importancia dado que es la única forma de mantener el valor» del secreto empresarial¹⁷⁴¹ y, aunque no se hubiera pactado, será exigible por ser, valga la reiteración, esencial¹⁷⁴². Ahora bien, esta obligación tiene una doble naturaleza: es positiva y negativa.

(i) Es una obligación de hacer, ya que el artículo 6.4 LSE dispone expresamente que «[e]l licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial», es decir, está obligado a adoptar las medidas razonables necesarias para que la información siga manteniéndose secreta, *ex* artículo 1.1 LSE.

(ii) Es una obligación de no hacer, pues no puede compartir con otros el secreto empresarial¹⁷⁴³.

Esta obligación de confidencialidad, por tanto, supone que el licenciatario debe proteger activa y pasivamente el secreto empresarial¹⁷⁴⁴. ¿Por cuánto tiempo se está obligado? Ya se ha esbozado en varios lugares de esta tesis, a los que me remito, la cuestión de la duración de las obligaciones, y, en este caso, necesariamente su duración debe ser correlativa a la duración del derecho sobre el secreto empresarial¹⁷⁴⁵. Mientras el secreto empresarial exista, el licenciatario —o el antiguo licenciatario— continuará estando obligado a mantener el secreto.

¹⁷³⁸ *V. gr.*, que como parte de la contraprestación se entregue precisamente una licencia sobre el secreto empresarial cedido o que existieran otros contratos de licencia sobre el secreto empresarial. No obstante, en el artículo 535-5 de la Propuesta de Código Mercantil del año 2013, se prevé como obligación del cesionario el mantenimiento de la confidencialidad de los conocimientos secretos transmitidos. También, respecto del licenciatario, *vid.* el artículo 536-5.

¹⁷³⁹ Téngase en cuenta la posibilidad de que se resuelva el contrato y deban devolverse las prestaciones recíprocas, como sería la entrega del secreto empresarial. En tal caso surgiría una obligación de confidencialidad en el cesionario.

¹⁷⁴⁰ Lo cual no deja de ser una concreción de los artículos 1561 y 1563 CC, pues el primero dispone que «[e]l arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable» y el segundo que «[e]l arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya».

¹⁷⁴¹ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5837).

¹⁷⁴² Entre otros, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 214), GÓMEZ SEGADE (1981, p. 217) y MAGNIN (1974, pp. 326 y 327).

¹⁷⁴³ Dejando a salvo, no obstante, la lógica revelación que haga a las personas imprescindibles para poder explotarlo.

¹⁷⁴⁴ En general, sobre esta concreta obligación, *vid.* DELEUZE (1988, pp. 60-75).

¹⁷⁴⁵ En el mismo sentido, DELEUZE (1988, p. 78).

OTRAS OBLIGACIONES. Podemos destacar igualmente otras obligaciones que se darán según las concretas circunstancias, sobre todo en el caso del contrato de licencia, a la vista de que la relación contractual, como norma general, es duradera en el tiempo:

i. si la licencia estuviera limitada por el sector o por el territorio, el licenciatarario deberá abstenerse de participar en otros sectores o en otros territorios; ii. si el licenciatarario estuviera autorizado para ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial, estará obligado, conforme al artículo 13.3 LSE, a «notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial»; iii. salvo pacto expreso, conforme al artículo 6.3 LSE, no podrá ni ceder la licencia ni otorgar sublicencias, y, en caso de concederse esta facultad, sería aconsejable añadir expresamente la obligación de comunicar este contrato al licenciante e incluso que se sujete a su previa autorización, sado el carácter *intuitu instrumenti* de estos contratos, nota que, aunque no estuviera prevista la prohibición en la Ley de Secretos Empresariales, impediría que se pudiera conceder sublicencias o ceder el propio contrato de licencia; iv. una posible obligación de explotación del secreto empresarial cuando la retribución en el contrato de licencia se haya pactado tomando como factor algún elemento productivo, como un porcentaje de los beneficios o el número de ventas o el número de unidades fabricadas; v. si el secreto empresarial permite la fabricación de ciertos productos, la obligatoriedad de observar ciertas normas de calidad; vi. una obligación de retorno, por la que el licenciatarario estuviera obligado, si se hubiera pactado, a hacer partícipe al licenciante de las mejoras que hubiera llevado a cabo en el secreto empresarial por su uso y explotación, es decir, se obliga a permitir al licenciante la explotación de todas aquellas mejoras y nuevos conocimientos que haya desarrollado a partir del secreto empresarial licenciado, e incluso a otorgar licencias sobre «las invenciones susceptibles de ser protegidos mediante patente u otro derecho de propiedad industrial que pudieran ser desarrolladas»¹⁷⁴⁶ a partir del secreto empresarial desarrollado¹⁷⁴⁷; o vii. una obligación de sometimiento a arbitraje que, como se vio, realmente obliga a ambas partes, cuya inclusión puede ser interesante, en aras de asegurar un mayor control sobre la confidencialidad y para buscar una mayor celeridad en la resolución del litigio.

No obstante, es posible que encontremos otras obligaciones, además de algunas de las que se acaban de indicar, también en el caso del contrato de cesión del secreto empresarial como podrían ser las siguientes:

i. la de pago de los gastos de transporte del secreto empresarial, conforme al artículo 1465 CC¹⁷⁴⁸; ii. la de pago de intereses, conforme al artículo 1501 CC, «por el tiempo que medie entre la entrega» del secreto empresarial y el pago de precio, si se hubiera pactado expresamente, si el secreto empresarial produce frutos¹⁷⁴⁹ o rentas o si se hubiera constituido en mora, *ex* artículo 1100 CC; iii. la de pago de los gastos necesarios de conservación de la cosa desde el momento de

¹⁷⁴⁶ MASSAGUER FUENTES (1989, p. 285).

¹⁷⁴⁷ En cierto modo es una cláusula bastante lógica. Una vez terminado el contrato de licencia, el licenciatarario que ha desarrollado ese nuevo secreto empresarial a partir del otro o lo ha mejorado no puede seguir utilizándolo porque utiliza un secreto empresarial respecto del que ya no tiene derecho a explotar. De este modo, se garantiza, al menos, un retorno de la inversión llevada a cabo, ya sea porque una cláusula de este tipo aminorará el precio del contrato de licencia, ya sea porque obtendrá beneficios a través de las licencias que se obliga a otorgar.

¹⁷⁴⁸ Los gastos de transporte, quizá, sean menos usuales, salvo que el secreto empresarial esté incorporado a elementos materiales.

¹⁷⁴⁹ En la mayoría de las ocasiones, si el pago del precio se ha aplazado, es probable que el cesionario deba intereses al cedente, puesto que el secreto empresarial generalmente producirá frutos a favor del cesionario, gracias a la aplicación que haga del secreto empresarial en su empresa, industria, comercio o actividad. Pero, incluso si no los diera, pero el secreto empresarial tuviera la entidad para darlos, los intereses serán igualmente debidos.

la perfección del contrato hasta la entrega, pero no el pago de los gastos útiles para su conservación que corresponden al cedente, conforme a los artículos 453, 1094 y 1468 CC¹⁷⁵⁰; y iv. la de pago de los gastos de primera copia de la escritura, si se hubiera hecho en escritura pública el contrato, conforme al artículo 1455 CC.

RECAPITULACIÓN. La obligación principal del cesionario y del licenciatario es la obligación de pago del precio, a la que se añade en el caso del licenciatario la igualmente capital obligación de confidencialidad, entendiéndola en un sentido amplísimo, tanto como obligación positiva como negativa, dado que el licenciatario no solo deberá abstenerse de no comunicar el secreto a terceros, sino que, además, deberá hacer lo posible, a través de las medidas razonables de seguridad tomadas como elemento definitorio, para que la información que constituye el secreto empresarial siga siendo secreta. Más allá de estas dos obligaciones, podemos encontrar otras diversas que son el resultado de la casuística de los contratos, debiendo estar al caso particular y surgiendo en ocasiones sin necesidad de pacto expreso por entender que son consustanciales al propio secreto empresarial.

2.4.3. Obligaciones postcontractuales

La finalización de la relación contractual, de acuerdo con la regulación general en la materia, sin que presenten estos contratos especialidad alguna, no implica realmente que desaparezcan todas las obligaciones de las partes o que algunas de ellas dejen de ser exigibles.

OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD¹⁷⁵¹. Tanto el cedente en el contrato de cesión como el licenciatario en el contrato de licencia están sometidos a una obligación de confidencialidad tras la extinción del contrato en cuestión. ¿Hasta cuándo durará? De nuevo volvemos a la cuestión de la duración de las obligaciones y la respuesta debe ser la misma que ya hemos apuntado en anteriores ocasiones: hasta que la información deje de ser considerada secreto empresarial¹⁷⁵². Se podría fundamentar en la buena fe, *ex* artículos 7.1 y 1258 CC, pero directamente es una obligación que dimana de la propia naturaleza del secreto empresarial y del régimen jurídico que se establece en la Ley de Secretos Empresariales, en particular de sus

¹⁷⁵⁰ Determinar realmente dónde empiezan los gastos de conservación que debe satisfacer el cedente y cuáles el cesionario no es una cuestión en absoluto sencilla en cualquier clase de compraventa. De lo que no cabe duda es que si, por un casual, el secreto empresarial produce frutos durante ese tiempo de pendencia, los gastos de conservación de tales frutos serán a cargo del cesionario.

¹⁷⁵¹ En general, sobre esta obligación postcontractual, *vid.* el estudio realizado por HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B) y MAGNIN (1974, pp. 318 y ss.).

¹⁷⁵² Como afirma G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5839), durará «en tanto en cuanto se perjudique todavía un *know-how* que siga siendo secreto y teniendo un valor empresarial».

artículos 2 y 3¹⁷⁵³. El hecho de entrar en contacto con un secreto empresarial de manera lícita hace surgir una obligación de no revelar el secreto empresarial mientras siga siendo secreto¹⁷⁵⁴.

OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN. En el contrato de cesión, el cedente está obligado, como se vio, a «entregar» al cesionario el secreto empresarial. La entrega de su componente físico, si lo tiene, es una cuestión que no entraña dificultad¹⁷⁵⁵. En cambio, el elemento intelectual, aunque se «entregue», puede seguir estando en la mente del cedente. Y lo mismo ocurre en el caso del contrato de licencia tras su finalización: la devolución por parte del licenciataria de los elementos materiales no presenta dificultad alguna, pero, en cambio, la restitución total de los elementos intelectuales no es posible llevarla a cabo¹⁷⁵⁶. ¿Cómo se restituye un secreto empresarial que está almacenado, también, en la memoria del licenciante? A través de una obligación de no explotar que recaiga

¹⁷⁵³ En su momento DE MIGUEL ASENSIO (2000, p. 71), CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE (1992, p. 208) y PÉREZ SANTOS (1990, p. 191) ya defendieron esta obligación basándose directamente en el artículo 1258 CC. Incluso A. TROLLER (1972, pp. 160 y 161) entendió que, para que pudiéramos estar ante un contrato de cesión de secreto empresarial, era necesario que sobre el cedente recayera una obligación de confidencialidad. Igualmente, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B), quienes sostienen que la obligación de confidencialidad postcontractual «se deriva del objeto del contrato».

¹⁷⁵⁴ No podemos dejar de traer a colación la STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46). En ella, el alto tribunal consideró, respecto de esta obligación, que «no hay manera alguna de obligar al tomador a olvidar los procedimientos que ha utilizado durante los años cubiertos por el contrato de “Know-How”, que son los que en virtud del contrato ha adquirido y aquellos por cuya adquisición se ha pagado un buen precio. Y se ha dicho también que no hay ninguna clase de cláusula satisfactoria que regule de una manera precisa la suerte de las relaciones entre las partes en caso de expiración del contrato. Por ello, creemos que se pueden distinguir dos hipótesis distintas. La primera se produce si no existe ninguna especial cláusula de restitución o de liquidación. En estos casos, el tomador, sin duda alguna, puede evidentemente continuar sirviéndose de la tecnología adquirida. Lo que no podrá hacer será reclamar la puesta al día de la nueva tecnología o de sus eventuales avances, ni tampoco la continuación de la asistencia técnica. La segunda posibilidad es aquella en que se establezca una restitución de los medios técnicos y una cesación en la fabricación. Esta última cláusula de cesación en la fabricación comporta una obligación nueva y tiene que ser objeto de una estipulación especial que posea como obligación contractual una causa válida y suficiente. Y no debe olvidarse que el “know-how” no es objeto de una privativa ni de una propiedad industrial y, por consiguiente, el suministrador no está protegido como una propietaria. La obligación negativa (cesar en la fabricación) ha de ser objeto de estipulación expresa y aún en este caso creemos que debe encontrar una clara justificación casual. No la impone, desde luego, la ley, ni surge de la naturaleza del contrato, ni de la buena fe del artículo 1258 CC, pues el contrato, según su naturaleza, tiene por objeto, como hemos visto, “el suministro y la entrega de experiencias y de conocimientos, por lo cual hay que suponer que el tomador los adquiere no sólo para utilizarlos durante la vigencia del contrato, sino en toda su actividad industrial o profesional. En el contrato de 15 de enero de 1965 había, como con anterioridad hemos dicho, dos aspectos completamente distintos. Por una parte, lo que se puede denominar transferencia de tecnología y asistencia técnica y, por otra parte, una cesión de derechos sobre patentes. No cabe la menor duda de que la prestación fundamental era la primera». Esta sentencia, en la que se reconoció por vez primera en los tribunales estos contratos sobre secretos empresariales, es fruto de su tiempo, un momento jurídico en el que no existía regulación alguna sobre los secretos empresariales en el ámbito del Derecho privado. Con todo, la posición del Tribunal Supremo en aquella ocasión es más que criticable por negar que pudiera nacer la obligación de confidencialidad postcontractual en virtud de la buena fe. La buena fe, en mi opinión, era más que suficiente para estimar el nacimiento de tal obligación.

¹⁷⁵⁵ Como indica G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, p. 5839), «[l]a finalidad de la tenencia de dichos objetos ha concluido, y su conservación por el licenciataria no es sino un riesgo de incumplimiento de su obligación de cesación y de su obligación de secreto».

¹⁷⁵⁶ Podemos traer a colación el artículo 587-28.5 de la *Propuesta de Código Civil* de la APPDC, en la que, en el marco del contrato de alojamiento de datos, se indica que el usuario podrá exigir que, una vez terminado el contrato, se «le suministre la información técnica relativa al funcionamiento del sitio de alojamiento, con el límite de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual o el secreto empresarial».

en la figura del cedente y del licenciatario. Esa es la única manera de asegurarse de que no podrán explotarlo tras la finalización del contrato. Si no se establece expresamente, esta obligación de no hacer o prohibición existirá igualmente, pues deriva, del mismo modo que la obligación de confidencialidad con la cual se relaciona estrechamente, del régimen de los secretos empresariales, así como del papel de la buena fe en los contratos y, por lo tanto, el cedente ya no tiene el poder de disposición sobre el secreto, ni el licenciatario la facultad de explotación¹⁷⁵⁷. Esta obligación de no hacer lógicamente durará tanto como dure el secreto empresarial, es decir, mientras la información siga siendo considerada secreto empresarial, sobre el cedente o sobre el licenciatario pesará una obligación de no explotar el secreto empresarial¹⁷⁵⁸.

Ahora bien, tanto esta obligación como la anterior presentan un problema: la garantía de su cumplimiento. En caso de incumplimiento, habría que acudir a la regulación de la responsabilidad, que no entraña excesivos problemas, y calcular la indemnización correspondiente, lo cual sí que es más complicado. La solución pasa, como ya se dijo anteriormente, por el establecimiento de cláusulas penales para el caso de incumplimiento de obligaciones tan sensibles e importantes como estas.

OTRAS OBLIGACIONES. Podemos destacar otras obligaciones, más allá de las señaladas, que pueden surgir o mantenerse a pesar de haber finalizado el contrato en cuestión. Así, por ejemplo, en el caso del contrato de licencia, si el secreto empresarial permitía la fabricación de ciertos productos, puede haberse establecido alguna regla concreta respecto de los productos fabricados, pero no vendidos antes de la finalización del contrato, como sería la posibilidad de seguir vendiéndolos o la obligatoriedad de compra —o una opción de compra— por parte del licenciante¹⁷⁵⁹. Igualmente, otras cláusulas, como las de sumisión a arbitraje si se hubiera establecido, podrán tener vigencia después de la finalización del contrato de licencia —y lógicamente en el contrato de cesión de secretos empresariales—¹⁷⁶⁰.

RECAPITULACIÓN. La conclusión del contrato de cesión o de licencia no implica que todas las obligaciones relacionadas con el contrato se extingan. Tras la finalización encontramos diversas obligaciones, pero, de todas ellas, destacan las obligaciones de confidencialidad, de restitución de las prestaciones y de no explotar las informaciones secretas. Las tres obligaciones señaladas, que bien podrían ser reconducidas a una única derivada de las exigencias de la buena fe, son una consecuencia del régimen establecido en la Ley de Secretos Empresariales para entender que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial es una actuación lícita o ilícita. Son obligaciones que son consustanciales a la esencia del secreto empresarial, son obligaciones sin las que el secreto empresarial no sería secreto empresarial o sin las que podría peligrar el serlo. Por ello, entiendo que, aunque no se

¹⁷⁵⁷ En el mismo sentido, *vid.* ANN *et al.* (2024, § 3) y HOFMARCHER (2020, pp. 76 y 77).

¹⁷⁵⁸ En general, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 323-327). Y en la doctrina germana, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 1), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § B) y STUMPF (1970, pp. 135 y ss.).

¹⁷⁵⁹ G. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2024, pp. 5839 y 5840).

¹⁷⁶⁰ MASSAGUER FUENTES (1989, p. 328).

hubieran pactado —si bien su expreso establecimiento puede ser conveniente—, serán exigibles a las partes a las que afecten.

3. Régimen del incumplimiento y remedios frente a este

LA COMPLEJA CONSTATACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. Una de las cuestiones que se presenta como más complicada en los contratos que tienen por objeto un secreto empresarial, tanto en el caso del contrato de cesión como en el de licencia, es conocer si el contrato se ha cumplido o incumplido y, en este último caso, si el deudor se ha constituido en mora, si se ha cumplido defectuosamente o si se ha incumplido definitivamente, porque según el tipo de incumplimiento los remedios serán unos u otros¹⁷⁶¹. Ya advertimos, no obstante, que la delimitación entre los diferentes tipos de incumplimiento, entendido en términos generales como una contravención de la obligación¹⁷⁶², no es una cuestión sencilla en general¹⁷⁶³ y aún menos lo es en el caso de los contratos que tienen por objeto un secreto empresarial, puesto que ¿la parte que recibe el secreto empresarial puede saber en algún momento y a ciencia cierta si se le ha «entregado» enteramente el secreto empresarial si solo lo conoce completamente, en el mejor de los casos, el cedente o el licenciante? ¿Cómo puede saber si el contrato se ha cumplido si el objeto es etéreo, desconocido hasta cierto punto y repleto de nebulosidades? En realidad, en el mejor de los casos, la constatación del incumplimiento será una cuestión indiciaria: no habrá certeza y pruebas indubitadas, pero sí indicios que lleven a tal

¹⁷⁶¹ Con carácter general, *vid.* GONZÁLEZ CARRASCO (2024, pp. 1465-1468), aunque, como indica la autora (p. 1467), al partir de una concepción amplia de incumplimiento «como cualquier contravención del programa obligacional, pueden intentarse tantas tipologías de incumplimiento como autores las han propuesto». Al final, como señala CARRASCO PERERA (2020), «[e]l término incumplimiento es puramente negativo y objetivo. Describe toda forma posible en la que el deudor deja de cumplir el deber contractual, mediante la no realización de la prestación debida o la realización en un modo distinto del debido, provocando insatisfacción del interés contractual del acreedor».

Por otro lado, conviene recordar que, respetando los límites establecidos en el artículo 1255 CC, es posible configurar contractualmente el incumplimiento y sus remedios —opción hasta cierto punto aconsejable en nuestra materia por sus particularidades—. Además, no se puede obviar el papel fundamental que la buena fe y la prohibición de abuso del derecho desempeñan en esta materia.

Con todo, posiblemente, como consideró GÓMEZ POMAR (2007, p. 6), los remedios —o, en su terminología, «los medios de reacción del contratante»— son el aspecto fundamental del Derecho de contratos.

¹⁷⁶² Siguiendo los términos utilizados por el Código Civil. En definitiva, el incumplimiento es la no realización de la obligación de manera totalmente coincidente con lo que se debía, por no realizarla, por retrasarse, por realizarla de manera distinta. Téngase en cuenta, igualmente, la definición de incumplimiento contenida en el artículo 1171.1 de la Propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos de 2023, en el que se dispone que «[h]ay incumplimiento cuando el deudor no ejecuta exactamente la prestación debida o cualquier otra exigencia de la relación obligatoria y, como consecuencia, el acreedor no satisface su interés conforme a esta».

¹⁷⁶³ Entre otros, *vid.* LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, pp. 161 y ss.) y GÓMEZ POMAR (2007). DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2005, p. 13) afirmaba que, en aquel momento —y predicable, igualmente, hoy en día—, respecto de cuándo un incumplimiento será definitivo, continuaba constituyendo «un insondable enigma la determinación de en qué casos los incumplimientos contractuales pueden permitir la formulación de una pretensión de resolución y en qué casos no ocurre así».

consideración. En definitiva, no hay nada que establezca con claridad qué significa cumplir estos contratos —y sus obligaciones—¹⁷⁶⁴.

Con todo, hemos de tener en cuenta que en la actualidad, frente a aquellas posiciones que entendían el incumplimiento como la falta de cumplimiento de los deberes de conducta del deudor, ha prevalecido la idea de que «más allá del correcto cumplimiento de esos deberes, el deudor garantiza al acreedor en orden a la satisfacción del interés de este¹⁷⁶⁵», es decir, el deudor no se obliga —o no solo— a la ejecución de tales deberes predefinidos e individuales, «sino a la ejecución de toda aquella actividad que sea razonable esperar de él [...] para alcanzar el fin último perseguido: la satisfacción del interés del acreedor»¹⁷⁶⁶.

No pretendemos, empero, llevar a cabo un análisis pormenorizado de todo el régimen del cumplimiento e incumplimiento de los contratos de cesión y licencia de secretos empresariales, sino solo apuntar una serie de ideas de la regulación general y su posible conexión con nuestra materia¹⁷⁶⁷. Además, debemos destacar que, a la vista de las diversas obligaciones que los componen, nos centramos en lo que podríamos llamar la prestación característica¹⁷⁶⁸, es decir, la entrega del secreto empresarial, pues las restantes no presentan, por lo general, notas diferenciadoras, sin perjuicio de que, por su correlación, hagamos ciertas referencias a las obligaciones de confidencialidad.

3.1. La clasificación tripartita del incumplimiento¹⁷⁶⁹

LA MORA DEL DEUDOR¹⁷⁷⁰. A diferencia de lo que habría ocurrido de calificar estos contratos de mercantiles, la mora en los contratos civiles no se equipara al incumplimiento contractual¹⁷⁷¹. Así, la mora se ha definido como aquel «retardo jurídicamente relevante» en el cumplimiento de las obligaciones, siempre que el cumplimiento sea todavía posible y

¹⁷⁶⁴ En un sentido similar, aunque sobre la obligación de entrega, *vid.* VARELA CASTRO (2023, p. 625). Se trata de una carencia, la de la definición de cumplimiento, que tampoco se ha visto suplida, por ejemplo, en la Propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos de 2023.

¹⁷⁶⁵ MORALES MORENO (2014, pp. 26 y 27).

¹⁷⁶⁶ VIDAL OLIVARES (2006, p. 499), aunque este autor se refiera a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, se trata de una conclusión extrapolable a nuestra regulación. Y, en un sentido coincidente, *vid.* STS, civil, de 18 de noviembre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:6699).

¹⁷⁶⁷ *Vid.*, al respecto, aunque sea respecto del ordenamiento jurídico alemán, las reflexiones sobre el cumplimiento e incumplimiento de los contratos que tienen por objeto secretos empresariales de A. TROLLER (1971, pp. 820 y ss.) y STUMPF (1970, pp. 165 y ss.).

¹⁷⁶⁸ Tomamos así el término empleado en Derecho internacional privado para determinar la ley aplicable. Sobre el origen de este término, *vid.* CARRASCOSA GONZÁLEZ (2023, pp. 196-204).

¹⁷⁶⁹ Partimos aquí de la tradicional clasificación del incumplimiento como mora del deudor, incumplimiento defectuoso e incumplimiento definitivo, aunque reconocemos que es posible llevar a cabo otras clasificaciones del incumplimiento y agrupaciones de este.

¹⁷⁷⁰ En términos generales sobre la mora civil, *vid.* DE LA CUESTA SÁENZ (2022, pp. 207 y ss.), G. Díez-PICAZO GIMÉNEZ (2016; 1996, *passim*), CÁMARA ÁGUILA (2013, pp. 8053 y ss.), CRISTÓBAL MONTES (1984, *passim*), Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1969, pp. 383 y ss.) y JORDANO BAREA (1951, pp. 303 y ss.).

¹⁷⁷¹ Sin perjuicio de que, como indica GONZÁLEZ CARRASCO (2014, pp. 291 y 293), «todo retraso es incumplimiento y todo tipo de incumplimiento conlleva un retraso en el cumplimiento correcto». Ahora bien, «no toda situación de mora, ni siquiera toda mora automática, genera un incumplimiento apto para resolver».

todavía le resulte útil al acreedor¹⁷⁷², estando prevista expresamente en el artículo 1100 CC¹⁷⁷³ y regulándose sus efectos, entre otros preceptos, en los artículos 1101 y 1108 CC.

Se ha entendido que, para que el deudor incurra en mora, se han de dar los siguientes requisitos¹⁷⁷⁴: i. la existencia de una obligación¹⁷⁷⁵; ii. la exigibilidad de la obligación; iii. la liquidez de la deuda, es decir, que la obligación incumplida esté determinada; y iv. «exigir judicial o extrajudicialmente el cumplimiento» de la obligación al deudor. Por otro lado, el propio artículo 1100 CC establece dos supuestos en que la mora del deudor será equivalente al incumplimiento del contrato: i. cuando la ley o las partes lo establezcan; y ii. cuando «la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación».

Más allá de esta cuestión, no se puede obviar que el artículo 1100 CC *in fine* dispone que en las obligaciones sinalagmáticas —como ocurre en los contratos de cesión y licencia de secretos empresariales— «ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe», añadiéndose que desde el momento en que uno de los obligados cumple su obligación, comenzará la mora para el otro, lo que ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia¹⁷⁷⁶ a entender que el requisito de la intimación no será exigible cuando estemos ante obligaciones sinalagmáticas de cumplimiento simultáneo —v. *gr.* la «entrega» del secreto empresarial y el pago del precio en el contrato de cesión de secretos empresariales si se hace en el mismo acto—.

En caso de mora, se ha entendido que la parte que hubiera cumplido su obligación tendría a su disposición los siguientes remedios: i. la indemnización de daños, *ex* artículos 1101 y 1108 CC —la única prevista expresamente en el Código Civil para la mora del deudor—, y a la que volveremos en el siguiente capítulo¹⁷⁷⁷; y ii. el cumplimiento forzoso, unido, o no, a la

¹⁷⁷² DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B). CARRASCO PERERA (2020), por su parte y de un modo parcialmente coincidente, la define como «la forma de incumplimiento que consiste en un retraso cualificado, cuando la prestación debida no ha devenido de cumplimiento imposible y el acreedor conserva aún un interés en el cumplimiento, de forma que el retraso cualificado no haya supuesto (todavía) para él una frustración del fin del contrato». *Vid.*, también, GONZÁLEZ CARRASCO (2014, pp. 293 y 294).

¹⁷⁷³ Sobre este precepto, en general, *vid.* G. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (2016), CÁMARA ÁGUILA (2013, pp. 8053 y ss.) y ALBALADEJO GARCÍA (1989).

¹⁷⁷⁴ Entre otros, *vid.* CARRASCO PERERA (2020), LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, pp. 177 y ss.) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B).

¹⁷⁷⁵ El artículo 1100.I CC dispone que «[i]ncurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa», lo cual podría parecer que excluye las obligaciones de no hacer. ALBALADEJO GARCÍA (1989) entiende que «[l]a mora solo es posible en las obligaciones de dar o de hacer, ya que, en las de no hacer, la realización de lo prohibido constituye incumplimiento y no retraso». DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B) adopta una posición relativa. Así, considera que «[l]a tesis de que no cabe mora en las obligaciones negativas es indiscutible cuando el comportamiento debido, contemplado en el programa de prestación, es la continuación inmodificada de una situación ya existente al constituirse la relación obligatoria. En tales casos, si la situación continúa inmodificada, hay cumplimiento y si se modifica, no hay retraso, sino incumplimiento. Sin embargo, la situación no es la misma cuando el contenido de prestación es un *non facere* del deudor que debe comenzar en un determinado momento o producirse a partir de él. Por esto, se ha señalado que es posible imaginar casos en que la situación de incumplimiento de una obligación negativa no presente carácter definitivo y respecto de los cuales el deudor pueda de buena fe confiar en un plazo de tolerancia del acreedor».

¹⁷⁷⁶ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B); y STS, civil, de 22 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2639).

¹⁷⁷⁷ *Vid. infra* capítulo IV.III.

indemnización de daños. Ahora bien, si la mora tiene una entidad suficiente, es decir, si es suficientemente grave e impide el fin para el que se contrató, podrá acudir a la resolución por incumplimiento, en los términos que se señalarán posteriormente.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO. Como se sabe, el Código Civil no contiene una regulación general del cumplimiento defectuoso y casi podría afirmarse que el cumplimiento defectuoso es toda aquella falta de coincidencia entre lo debido y lo ejecutado que no pueda ser calificada de incumplimiento definitivo del contrato o de mora del deudor¹⁷⁷⁸. Ya se ha comentado en su momento la regulación de los vicios ocultos —ejemplo paradigmático del cumplimiento defectuoso para nuestro Código Civil— y la construcción de la figura del *aliud pro alio*, en la que el cumplimiento realizado por el deudor puede ser calificado de incumplimiento. De todos los posibles aspectos sobre los que puede recaer la inexactitud de la prestación, en sede de secretos empresariales, reviste especial importancia el defecto en el objeto de la prestación, es decir, en la identidad o integridad de la obligación debida y, en particular, en relación con la obligación de «entrega» del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de analizar si la prestación realizada es la debida y ¿cómo se puede saber a ciencia cierta que el secreto empresarial «entregado» era efectivamente el debido?¹⁷⁷⁹

La asimetría de la información que reina en la negociación sobre secretos empresariales y en la misma esencia del secreto empresarial impide que se pueda saber con total seguridad si el secreto empresarial se ajusta totalmente o no al que se ha adquirido. Para evitar esta incertidumbre, más allá de confiar en la buena fe de las partes —*ab omni negotio, fraud abesto*—, resultará totalmente conveniente marcar de la manera más precisa posible en el contrato qué secreto empresarial se obliga a «entregar», delimitado del modo más detallado posible, incluyendo la función y finalidad que cumple el secreto empresarial —puesto que, si posteriormente no sirve para determinada función ya concretada, por ejemplo, serviría de indicio de que se ha producido un cumplimiento defectuoso—¹⁷⁸⁰. Por otro lado, también, podría plantearse el cumplimiento defectuoso de las obligaciones de confidencialidad de las partes, aunque surge inmediatamente la cuestión de si es posible cumplir defectuosamente tal obligación. ¿Admite graduación? ¿O debe partirse de términos categóricos, de que si se cumple o no se cumple?¹⁷⁸¹ Ante las dudas que pueden surgir —¿es lo mismo revelar el secreto a una

¹⁷⁷⁸ Para una crítica al sistema actual, *vid.* CARRASCO PERERA (2020).

¹⁷⁷⁹ No se puede perder de vista que, para entender cumplida cualquier obligación, debe cumplirse la conducta originariamente convenida, salvo que sea aceptada posteriormente una distinta. Precisamente, la doctrina del *aliud pro alio* tiene su origen en el brocardo latino «*aliud pro alio, invito creditores, solvi non potest*», es decir, que no se puede cumplir una obligación realizando otra distinta, si el acreedor no lo consiente. Sobre la realización de la conducta debida, en términos generales, *vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1964, pp. 349 y ss.). Realmente la identidad de las obligaciones es una cuestión poco tratada en el Código Civil, más allá de, por ejemplo, los artículos 1166 y 1167 CC.

¹⁷⁸⁰ En este sentido, *vid.* las reflexiones de ANN *et al.* (2024, § 3) y BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 133 y ss.).

¹⁷⁸¹ LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, pp. 177 y 178), al tratar la mora, afirma que «las [obligaciones] negativas se cumplen o incumplen, pero no se cumplen tarde». ¿Podría concluirse lo mismo en términos de graduación del cumplimiento? Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B), al tratar la violación de las obligaciones negativas, afirma lo siguiente al cuestionarse qué tratamiento jurídico merecería tal violación: «es importante determinar si la violación de la obligación negativa produce por sí misma una frustración del fin del negocio. Cuando la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, el acto positivo llevado a cabo en contravención de la obligación deberá ser elevado al rango de incumplimiento definitivo

persona con la que estás casada que a un competidor?—, resulta aconsejable establecer, respecto de la obligación de confidencialidad, qué se entiende por cumplimiento, incumplimiento y cumplimiento defectuoso de la manera más precisa posible, pero, en la gran mayoría de los casos, cualquier cumplimiento defectuoso de la obligación de confidencialidad será un incumplimiento definitivo.

Una vez constatado el cumplimiento defectuoso —si es que se puede llegar a constatar—, el acreedor podrá exigir el cumplimiento forzoso —con los problemas que ello puede implicar, como se verá seguidamente, aunque siendo, en definitiva, posible a través de, por ejemplo, la reparación o restitución—, una indemnización de daños, unida o no al cumplimiento forzoso, y, si el cumplimiento defectuoso tiene la suficiente entidad como para hacer inservible el negocio jurídico, la resolución por incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO DEL CONTRATO. La casuística a este respecto puede ser amplísima, pero, principalmente, por incumplimiento definitivo debemos entender todas aquellas situaciones caracterizadas, porque vencida la obligación, o bien la prestación, aunque pueda ser cumplida, ya no satisface al acreedor, o bien ya es imposible llevarla a cabo¹⁷⁸². Ahora bien, la importancia de determinar que un incumplimiento sea, o no, definitivo se encuentra en el hecho de que, si se constata que estamos ante uno, el acreedor podrá resolver el contrato, pues estaremos ante un incumplimiento resolutorio¹⁷⁸³.

Así, se han considerado como supuestos de incumplimiento definitivo, a pesar de la exigua regulación existente en el Código Civil: i. la imposibilidad sobrevenida; ii. la frustración de la finalidad de la prestación para el acreedor; iii. el término esencial; y iv. la manifiesta voluntad del deudor de no cumplir¹⁷⁸⁴.

y el acreedor podrá poner en marcha todas las consecuencias que de un incumplimiento de aquella naturaleza deriven en su favor. Si la aislada conducta de contravención de la obligación negativa no determina una frustración del fin del negocio, subsistirá la obligación y podrá hablarse de un cumplimiento defectuoso». Ahora bien, aunque ello sea cierto en términos generales, en el caso de la obligación de confidencialidad de un contrato que tenga por objeto un secreto empresarial, su incumplimiento —por pequeño que sea— implica el incumplimiento definitivo. Podríamos plantearnos, no obstante, si la revelación del secreto a un tercero que no lo usa —ni tiene pensado usarlo— podría ser calificada de cumplimiento defectuoso y no de cumplimiento definitivo.

¹⁷⁸² Vid. GÓMEZ POMAR (2007, pp. 15 y ss.) y MORALES MORENO (2014, pp. 40 y ss.).

¹⁷⁸³ A este respecto, vid. HERRADA BAZÁN (2017, pp. 37 y ss.), Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B) y LLAMAS POMBO (1999, p. 180)

¹⁷⁸⁴ VERDERA SERVER y ESTRUCH ESTRUCH (2022, p. 57). Igualmente, vid. GÓMEZ CALLE (2012, pp. 66 y ss.), VIDAL OLIVARES (2009, pp. 221 y ss.) y LLAMAS POMBO (1999, pp. 179-181). Por su parte, CARRASCO PERERA (2020) los explica del siguiente modo: «El deudor incumple definitivamente en las circunstancias siguientes. Primero, cuando el término de cumplimiento es un «término esencial», y el deudor no cumple en plazo. Segundo, cuando la obligación se hace sobrevenidamente imposible, antes o después del estado de mora. No importa si se trata de una imposibilidad objetiva o subjetiva, si la imposibilidad consiste en el derecho preferente e incompatible de un tercero, si se debe a dificultades financieras o si la prestación resulta *inexigible* a tenor de las circunstancias personales del deudor. Tercero, cuando, producida la mora, el acreedor pierde el interés contractual en el cumplimiento tardío (*frustración del fin del contrato*). Cuarto, cuando el deudor *repudia* su deber de cumplimiento, antes o después de haberse producido la mora, bien por declaración expresa en este sentido, bien por su conducta concluyente. Quinto, cuando la obligación es ya inicialmente imposible, subjetiva u objetivamente, y el deudor es responsable de esa imposibilidad o, simplemente, está obligado por ley a garantizar que la imposibilidad no tendrá lugar. Sexto, allí donde la norma (o el contrato)

(i) La imposibilidad sobrevenida de la prestación implica que, por cuestiones materiales o jurídicas, ya es no posible cumplirla¹⁷⁸⁵. Ahora bien, es necesario que esta imposibilidad reúna cuatro rasgos característicos: que sea sobrevenida —su imposibilidad debe surgir con posterioridad a la constitución de la obligación—, absoluta —nadie puede cumplir la obligación—, total —afecta a toda la prestación— y definitiva —sin posibilidad de que en el futuro su cumplimiento satisfaga al acreedor—¹⁷⁸⁶.

(ii) La frustración de la finalidad de la prestación para el acreedor se da en aquellos casos, como ya se ha comentado, en los que, aun siendo posible el cumplimiento tardío o defectuoso de la prestación, su ejecución no satisface ya el interés del acreedor —ya sea por la entidad del defecto, ya sea por el momento en que se pretende cumplir—¹⁷⁸⁷.

(iii) El término esencial se encuentra claramente vinculado con el supuesto anterior, pero con una diferencia de matiz. Aquí, se ha configurado en el contrato el momento del cumplimiento de la obligación como «básico para la obtención o la satisfacción del interés» del acreedor¹⁷⁸⁸.

(iv) La manifiesta voluntad del deudor de no cumplir, es decir, que, implícita o expresamente, el deudor declara «no querer cumplir o que no cumplirá»¹⁷⁸⁹.

En el caso particular de los secretos empresariales, salvo que se hubieran establecido otras obligaciones como esenciales, el incumplimiento definitivo puede provenir de la falta de «entrega» del secreto empresarial, de la falta de pago del precio y del incumplimiento de la obligación de confidencialidad. Ahora bien, no a todas las formas de incumplimiento definitivo les son aplicables los mismos remedios; o, dicho de otro modo, no todos los remedios satisfarán del mismo modo al acreedor, atendiendo al tipo de incumplimiento. Por ello, aunque ya se hayan apuntado algunas notas sobre los diversos remedios, pasamos a analizarlos contextualizándolos en nuestra materia.

permitan al acreedor que, pasado un plazo sin entrega, la mercancía pueda ser *dejada de cuenta* del deudor, y liquidar el daño del acreedor por el valor total de la prestación no recibido».

¹⁷⁸⁵ Su construcción parte de la pérdida de la cosa debida. *Vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B).

¹⁷⁸⁶ VERDERA SERVER y ESTRUCH ESTRUCH (2022, pp. 59 y 60). Con carácter general, *vid.* LEGERÉN MOLINA (2023, pp. 1085 y ss.) y FERNÁNDEZ CAMPOS (2002, pp. 38 y ss.).

¹⁷⁸⁷ Con carácter general, *vid.* QUICIOS MOLINA (2024, pp. 1760 y ss.) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B). Igualmente, aunque sus reflexiones sean a raíz de la excepción de contrato no cumplido, *vid.* BOZZO HAURI (2021, pp. 120 y ss.).

¹⁷⁸⁸ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B). En un sentido coincidente, *vid.* RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2013, pp. 220 y ss.), CLEMENTE MEORO (1998, pp. 320 y ss.) y G. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (1996, pp. 425 y ss.). Dada la vinculación de este supuesto con el anterior, no faltan autores que consideran que el término esencial se encuentra dentro de los supuestos de frustración del fin del contrato. Entre otros, *vid.* SAN MIGUEL PRADERA (2004, pp. 243-245).

¹⁷⁸⁹ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B). Como indica CARRASCO PERERA (2020), «[e]l deudor que manifiesta su intención de no cumplir muestra una decidida voluntad *rebelde al cumplimiento*. Con ello se hace innecesario que el acreedor pruebe o espere a que el tiempo haga frustrar definitivamente la finalidad del contrato. Puede resolver el contrato sin más requisitos».

3.2. Remedios frente al incumplimiento

UN CATÁLOGO DE REMEDIOS. Dejando a un lado la cuestión de la conveniencia o desconveniencia de la denominación de «remedios frente al incumplimiento»¹⁷⁹⁰, no cabe duda de que estamos ante uno de los elementos esenciales del régimen jurídico contractual y que podrían ser definidos como los derechos o facultades que corresponden, legal o contractualmente, al acreedor frente al incumplimiento del deudor, ateniéndose a los requisitos que deban concurrir en cada caso¹⁷⁹¹. ¿Cuáles son estos remedios? A grandes rasgos, podríamos señalar que son los siguientes: i. el cumplimiento en forma específica o forzoso; ii. la indemnización de daños; iii. la suspensión del cumplimiento; iv. la reducción de la contraprestación; v. la resolución del contrato; y vi. la restitución del enriquecimiento obtenido por el incumplidor¹⁷⁹².

(i) El cumplimiento en forma específica o forzoso busca la satisfacción del interés del acreedor a través del —valga la redundancia— cumplimiento de la prestación debida. Es decir, que la ejecución de la prestación todavía puede satisfacer al acreedor, buscándose, por tanto, que se obtenga la prestación debida y no otra, a través de la coacción al deudor o a través de la reparación o sustitución¹⁷⁹³. ¿Qué se requiere para poder exigir el cumplimiento forzoso? Solamente el incumplimiento de la obligación del deudor.

(ii) La indemnización de daños, en materia contractual, tiene por objetivo resarcir al acreedor de los daños que efectivamente se le hayan causado como consecuencia del incumplimiento¹⁷⁹⁴. Ahora bien, para poder acudir a él, como se sabe, es necesario no

¹⁷⁹⁰ Por todos, *vid.* DEL OLMO GARCÍA (2022, pp. 853 y ss.), VERDERA SERVER (2014, pp. 63-66) y MORALES MORENO (2011, pp. 402 y 403).

¹⁷⁹¹ *Vid.* VERDERA SERVER y ESTRUCH ESTRUCH (2022, p. 66).

¹⁷⁹² Siguiendo a CARRASCO PERERA (2020). Este autor incluye, además, el denominado cumplimiento por equivalente [también lo incluye LLAMAS POMBO (1999, *passim*)]. En nuestra opinión, esta clase de cumplimiento no tiene autonomía propia, sino que se trata de un recurso para obtener la indemnización de daños, pero sin someterse a sus requisitos. En este sentido, *vid.* MALO VALENZUELA (2016), VERDERA SERVER (2014, pp. 68 y ss.; 1995, pp. 208 y ss.), SÁNCHEZ CASTRO (2010, *passim*) y MORALES MORENO (2006, pp. 47 y 48). Igualmente en contra, se muestra GÓMEZ POMAR (2007, pp. 13-15), quien, no obstante, incluye como remedio la cláusula penal.

Por su parte, PANTALEÓN PRIETO (1993B, pp. 1727 y 1728) [y le sigue en esta clasificación DEL OLMO GARCÍA (2022, pp. 855 y ss.)] categoriza estos remedios en cuatro grupos: i. la «pretensión de cumplimiento»; ii. los «remedios sinalagmáticos»; iii. los «remedios indemnizatorios»; y iv. la «pretensión restitutoria del enriquecimiento injustificado». Desde una perspectiva economicista, *vid.* MARÍN GARCÍA (2017, pp. 30 y ss.). En cuanto al orden de estos remedios, *vid.* las reflexiones de FERRANTE (2016, pp. 865-923).

Igualmente, se puede traer a colación el artículo 1173 de la Propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos, en el que se dispone que «[e]n caso de incumplimiento del contrato, podrá el contratante insatisfecho ejercitar los siguientes remedios: 1.º Exigir el cumplimiento de la obligación. 2.º Reducir el precio. 3.º Suspender el cumplimiento de su obligación. 4.º Resolver el contrato. 5.º Exigir indemnización de los daños que el incumplimiento le hubiera producido».

¹⁷⁹³ Con carácter general, *vid.* CARRASCO PERERA (2020) y GARCÍA VICENTE (2024, pp. 1902 y ss.).

¹⁷⁹⁴ Por todos, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1991C, pp. 1020 y 1021).

solo el incumplimiento del contrato, sino, además, que se haya producido un daño¹⁷⁹⁵. Sobre este concreto remedio se volverá en el siguiente capítulo¹⁷⁹⁶.

(iii) La suspensión del cumplimiento¹⁷⁹⁷, a pesar de que tampoco tiene un respaldo positivo en el Código Civil, ha sido admitida a través de la conocida *exceptio non adimpleti contractus*¹⁷⁹⁸, es decir, que, si una de las partes no cumple su obligación, la otra podrá negarse, provisionalmente, al cumplimiento de su obligación. Para poder alegar esta excepción —que no deja de ser un mecanismo de defensa frente al cumplimiento exigido por la contraparte— se requiere que i. sean obligaciones sinalagmáticas; ii. que una parte reclame el cumplimiento, habiendo ella incumplido su obligación o habiéndola incumplido defectuosamente; y iii. que la excepción alegada no sea contraria a la buena fe¹⁷⁹⁹.

(iv) La reducción de la contraprestación es un remedio propio de las relaciones sinalagmáticas porque consiste en un reequilibrio de las prestaciones, a la vista de que una de ellas se ha cumplido parcial o defectuosamente, y el contenido de la otra se fijó atendiendo al cumplimiento exacto de la primera¹⁸⁰⁰. Lo que se busca, en definitiva, es la conservación del contrato y el equilibrio de las prestaciones. Así, para poder acudir a él se requiere, más allá de que estemos ante obligaciones sinalagmáticas, que una de ellas haya sido cumplida parcial o defectuosamente, que el acreedor de la incumplida la acepte en su estado y que solicite la reducción de la suya —o la restitución del exceso—¹⁸⁰¹.

(v) La resolución del contrato¹⁸⁰² es aquel remedio, propio de las relaciones sinalagmáticas, por el que, ante el incumplimiento esencial de una de las partes, la otra puede resolver el contrato, es decir, extinguirlo y, consecuentemente con ello,

¹⁷⁹⁵ Como indica BLASCO GASCÓ (2022B, p. 238): «la indemnización no deriva directamente tanto del hecho del incumplimiento como de los daños [...] que dicho incumplimiento irroge al acreedor. Si no hay daños (o no se prueban), no hay indemnización».

¹⁷⁹⁶ Vid. *infra* capítulo IV.III.

¹⁷⁹⁷ Con carácter general, vid. LÓPEZ TUR (2024, *passim*), SÁNCHEZ GONZÁLEZ (2022, pp. 1207 y ss.), CRUZ MORENO (2004, *passim*) y ESPÍN CÁNOVAS (1964, pp. 543 y ss.).

¹⁷⁹⁸ Sin perjuicio de que también se haya admitido, aun con dudas, la *exceptio non rite adimpleti contractus*, respecto del cumplimiento defectuoso. Sobre ella, vid. LÓPEZ TUR (2024, p. 25), RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2013, pp. 83-84) y Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B).

¹⁷⁹⁹ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B).

¹⁸⁰⁰ VERDERA SERVER y ESTRUCH ESTRUCH (2022, pp. 100 y ss.).

¹⁸⁰¹ Aunque no se prevea expresamente, se ha admitido con carácter general, dada su proximidad a la acción *quantum minoris* del artículo 1486 CC. Sobre este concreto remedio, entre otros, vid. CARRASCO PERERA (2020), GARCÍA VICENTE (2013B, pp. 1545-1554), FERRANTE (2013B, *passim*; 2011, *passim*) y MORALES MORENO (2006, pp. 100 y ss.).

¹⁸⁰² Con carácter general sobre la resolución y la restitución de las prestaciones, vid. BASOZABAL ARRUE (2022, pp. 57-90), RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2022B, pp. 989 y ss.; 2013, *passim*), SOLER PRESAS (2018, pp. 1235 y ss.), CLEMENTE MEORO (2016; 1998, *passim*), PLANA ARNALDOS (2014, pp. 503 y ss.), QUICIOS MOLINA (2013, pp. 1459 y ss.), Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2005, *passim*), SAN MIGUEL PRADERA (2004, *passim*), MONFORT FERRERO (2000, *passim*), FERNÁNDEZ URZAINQUI (1997, pp. 51 y ss.), PANTALEÓN PRIETO (1989, pp. 1143 y ss.) y CRISTÓBAL MONTES (1989, *passim*; 1981, pp. 485 y ss.). Sobre la *nachfrist* y su relación con la resolución, vid. RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (2022A, pp. 1033 y ss.) y FENOY PICÓN (2015, pp. 801 y ss.).

restituirse mutuamente lo que hubieran percibido. Para que se pueda acudir a este concreto remedio, se exige: i. que exista un vínculo contractual vigente; ii. que las prestaciones debidas sean recíprocas; iii. que las prestaciones sean exigibles; iv. que el incumplimiento sea resolutorio, es decir, que la obligación incumplida sea esencial y que el incumplimiento sea grave, con independencia de si el incumplimiento le es imputable al deudor¹⁸⁰³; y v. que el acreedor haya cumplido su obligación o no la haya incumplido¹⁸⁰⁴. Con todo, como ya se ha dejado entrever, estamos ante uno de los remedios de mayor importancia en la práctica contractual y, posiblemente, ante uno de los más graves —de ahí estos presupuestos—.

(vi) La restitución del enriquecimiento obtenido por el incumplidor no está prevista, tampoco, en el Código Civil con carácter general; y su admisión no ha sido, en absoluto, pacífica¹⁸⁰⁵. No obstante, en cuanto a este posible remedio, nos remitimos igualmente al capítulo cuarto¹⁸⁰⁶, a la vista de cómo se ha configurado en el artículo 10 LSE la indemnización de daños por violación de un secreto empresarial.

No obstante, no todos los remedios son aplicables a toda clase de incumplimiento, pues la propia casuística determinará que algunos de estos remedios no sean adecuados al no adaptarse correctamente al contrato y a las obligaciones que nacen del contrato¹⁸⁰⁷, ni todo incumplimiento, como ya se ha señalado, tiene la entidad suficiente como para permitir la resolución del contrato. Por tanto, según cuál sea la obligación incumplida —y si recibe el calificativo de incumplimiento resolutorio— deberá valorarse la posibilidad y oportunidad de acudir a un remedio u otro.

¹⁸⁰³ La obligación incumplida debe ser esencial —aunque se haya admitido, en ocasiones, la resolución por incumplimiento de obligaciones accesorias—, el incumplimiento debe ser grave o esencial y resulta indiferente si el incumplimiento es imputable al deudor o a una imposibilidad sobrevenida; y el acreedor no debe haber incumplido su obligación. Podríamos decir que, a grandes rasgos, un incumplimiento podrá servir para fundamentar la resolución del contrato cuando estemos ante un hecho obstativo que impida definitivamente el cumplimiento. *Vid.* LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, pp. 190 y ss.) y CLEMENTE MEORO (1998, pp. 238 y ss.).

Esto ha llevado a que la resolución del contrato se entienda como un «remedio excepcional» [JORDANO BAREA (1951, p. 306) al estudiar la resolución en relación con el cumplimiento tardío], casi como un último recurso frente a la conservación del contrato.

¹⁸⁰⁴ Los requisitos, ante la parquedad del artículo 1124 CC, han sido perfilados por la jurisprudencia. Entre otras, *vid.* STS, civil, de 10 de octubre de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:4631). Con carácter general sobre ellos, además de la doctrina ya citada en torno a la resolución, *vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B).

¹⁸⁰⁵ Más allá de los problemas que plantea su autonomía en relación con la propia restitución de las prestaciones como consecuencia de la resolución del contrato. Entre otros, *vid.* RUIZ ARRANZ (2023, *passim*; 2022, pp. 1055 y ss.), BASOZABAL ARRUE (2022, pp. 76 y ss.; 2020, pp. 1501 y ss.; 2018A, pp. 13 y ss.), SOLER PRESAS (2018, pp. 1253-1263), ZUMAQUERO GIL (2017, pp. 1 y ss.), GARCÍA RUBIO (2009, pp. 79-134), BARROS BOURIE (2009, pp. 11-78), Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2007A, pp. 1601 y ss.), PANTALEÓN PRIETO (1993B, pp. 1728 y ss.) y CARRASCO PERERA (1987, pp. 1115 y ss.). En particular, sobre el enriquecimiento injustificado en el ámbito contractual, *vid.* BECH SERRAT (2018, *passim*). Por su parte, afirma VERDERA SERVER (2014, p. 68) que «[e]n cuanto a la pretensión de enriquecimiento, su relevancia no puede plantearse en este ámbito con carácter general, sino exclusivamente vinculada a aquellos supuestos en que se ha producido un incumplimiento de la obligación».

¹⁸⁰⁶ *Vid. infra* capítulo IV.III.2.4.

¹⁸⁰⁷ GONZÁLEZ CARRASCO (2024, pp. 1465 y ss.).

LOS REMEDIOS Y SU RELACIÓN CON LOS SECRETOS EMPRESARIALES. En este momento, procedemos, por tanto, a analizar los remedios en relación con los contratos que tienen por objeto un secreto empresarial —pues sus perfiles propios, en ocasiones, pueden dificultar acudir a ciertos remedios—, diferenciando según estuviéramos ante un caso de mora, cumplimiento defectuoso o incumplimiento definitivo, buscando la practicidad y funcionalidad de lo que se expondrá.

(I) Respecto de la mora, a la vista de las obligaciones existentes —y ya vistas— en los contratos de cesión y licencia de secretos empresariales, lo usual será que esta se dé, en particular, en relación con la obligación de entrega del secreto empresarial, por parte del cedente o del licenciante, o con la obligación de pago correspondiente al cesionario o al licenciario¹⁸⁰⁸. En estos supuestos, la parte que sí que hubiera cumplido su obligación tendría a su disposición los siguientes remedios:

(i) La indemnización de daños, *ex* artículos 1101 y 1108 CC —la única prevista expresamente en el Código Civil para la mora del deudor—, respecto de los daños que efectivamente le hubiere causado el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de entrega del secreto empresarial —piénsese, por ejemplo, en que se necesitara el secreto para llevar a cabo una determinada actividad productiva— o de pago¹⁸⁰⁹.

(ii) El cumplimiento forzoso de la obligación incumplida, unido, o no, a la indemnización de daños. Este concreto remedio presenta su mayor utilidad cuando la obligación incumplida sea la de pago, pero si estamos ante el incumplimiento de la entrega del secreto, su virtualidad será menor, a la vista de que depende, en definitiva, de la coacción que se ejerza en el deudor.

(iii) Como ya se señaló, si la mora tiene una entidad suficiente, es decir, si es suficientemente grave e impide el fin para el que se contrató, podrá acudirse a la resolución por incumplimiento. Mientras que el retraso en la obligación de pago entiendo que no tiene la suficiente entidad como para recibir la calificación de incumplimiento resolutorio, en cambio, el retraso en la entrega del secreto empresarial sí que puede merecer esta calificación, según las concretas circunstancias. Piénsese, por ejemplo, en un secreto empresarial consistente en un nuevo producto, siendo esencial poder ponerlo a disposición del público antes de determinada fecha en la que un competidor sacará una tecnología más eficiente y con mejor calidad-precio.

(II) Respecto del cumplimiento defectuoso, siguiendo el esquema que se ha planteado, podría darse igualmente en torno a la obligación de entrega del secreto empresarial, a la de pago del

¹⁸⁰⁸ En el cumplimiento de alguna de las otras obligaciones, también, se puede incurrir en mora. No obstante, no presentan una significancia equiparable. En otras, en cambio, parece que sería imposible. ¿Se puede incurrir en mora en el cumplimiento de la obligación de confidencialidad?

¹⁸⁰⁹ Con carácter general, sobre la indemnización por retraso en el cumplimiento de obligaciones no dinerarias, *vid.* CASANOVA ASENSIO (2021, *passim*).

precio y, con dudas, a la de confidencialidad¹⁸¹⁰. Así, por tanto, una vez se hubiera constatado el cumplimiento defectuoso —fácilmente constatable en el caso de la obligación de pago, aunque con dificultades en las otras, pues, en realidad, nunca se conocerá con certeza absoluta el secreto empresarial—, el que hubiera cumplido su obligación podrá exigir:

(i) El cumplimiento forzoso de las obligaciones incumplidas, con los problemas ya indicados respecto del cumplimiento forzoso de la obligación de entrega. Ahora bien, en este caso, puede ser de utilidad, como remedio, la reparación o sustitución del secreto empresarial entregado defectuosamente, entendiendo esto en el sentido de que será completado el que se hubiera entregado. Piénsese, por ejemplo, en un secreto empresarial consistente en una lista de clientes, la cual es entregada solo parcialmente. Podría remediarse este incumplimiento con su reparación, es decir, con la entrega de la parte de la lista que faltase.

(ii) También sería posible obtener una indemnización de daño, unida, o no, al cumplimiento forzoso, siempre que se constatare la existencia de un daño.

(iii) Sería igualmente factible acudir a la reducción de la contraprestación. Piénsese de nuevo en la lista de clientes; ante el pago parcial, podría reducirse la contraprestación y entregarse únicamente una parte de la lista. No obstante, esto plantearía el problema de si la lista de manera parcial sigue cumpliendo su propósito, no tanto para el incumplidor, sino para el que solicita la reducción.

(iv) Y, finalmente, si el cumplimiento defectuoso tiene la suficiente entidad como para que el negocio jurídico no satisfaga el interés del acreedor y pueda ser calificado de incumplimiento esencial, definitivo y resolutorio, se podrá acudir a la resolución del contrato. Piénsese, por ejemplo, en el cumplimiento de la obligación de confidencialidad. Se ha señalado anteriormente que sobre el licenciario pesa esta obligación tanto durante la vigencia del contrato como tras su finalización. En este sentido, el licenciario, aunque ha establecido las medidas de seguridad oportunas, como consecuencia de un error, comenta el secreto empresarial licenciado con un competidor o lo hace público en internet. Estaríamos, sin duda alguna, ante un cumplimiento defectuoso de la obligación, pero que, por su entidad, podría ser calificado de incumplimiento resolutorio¹⁸¹¹.

(III) En cuanto al incumplimiento definitivo, no obstante, abordaremos la cuestión de manera distinta, centrándonos en la obligación incumplida y observando cuáles serían, en su caso, los remedios aplicables.

¹⁸¹⁰ Reiteramos lo dicho respecto de la mora. Es posible que se dé en torno a otras obligaciones, pero consideramos que estas son las que presentan una mayor importancia.

¹⁸¹¹ En cambio, entiendo que no tendría tal entidad si el secreto empresarial es comentado con un miembro de la familia en una conversación personal. Es igualmente un cumplimiento defectuoso —o un incumplimiento, según se quiera ver—, pero no tiene la entidad suficiente como para ser considerado incumplimiento resolutorio.

(i) La falta de «entrega» del secreto empresarial, tanto en el caso del contrato de cesión como en el de licencia, a la vista del carácter esencial de esta obligación, supone un incumplimiento del contrato que habilita al cesionario o al licenciatario a resolver el contrato, *ex* artículo 1124 CC, dado su carácter sinalagmático¹⁸¹². Este precepto, como se sabe, permite que el perjudicado escoja entre dos opciones: i. el cumplimiento forzoso del contrato y «el resarcimiento de daños y abono de intereses»; y ii. la resolución del contrato, restituyéndole las prestaciones que pudo haber satisfecho y «el resarcimiento de daños y abono de intereses». ¿Son ambas opciones factibles en el caso de incumplimiento de un contrato de cesión o de licencia de secretos empresariales fruto del incumplimiento de la entrega? La respuesta debe ser negativa.

El cumplimiento forzoso no casa excesivamente bien — y, posiblemente, desde el punto de vista fáctico en la mayoría de las ocasiones, sea imposible— con el secreto empresarial y con los contratos que lo tienen por objeto. ¿Se puede obligar a una persona a revelar lo que tiene en su cabeza? Podríamos intentar obtener el cumplimiento forzoso, conforme al artículo 1096.I CC, interponiendo la acción correspondiente, pidiendo que se cumpliera en forma específica y que conminara al deudor a la entrega del secreto empresarial, *ex* artículo 701 LEC, interpretando que resultaría también aplicable a los bienes inmateriales¹⁸¹³. Pero, aunque ello pueda ser posible —*v. gr.* un secreto empresarial incorporado a un soporte material—, es totalmente desaconsejable, entre otras razones, por la delicada naturaleza del secreto empresarial y por la muy probable frustración del negocio.

Así, parece que es mucho más lógico —y económicamente más eficiente¹⁸¹⁴— acudir directamente a la resolución del contrato y a la indemnización de daños¹⁸¹⁵, sin perjuicio de poder contar igualmente con una cláusula penal que sustituya la complejidad de la determinación de los daños.

(ii) La falta de pago del cesionario o licenciatario abre la posibilidad, igualmente, de acudir al artículo 1124 CC. En este caso, la posibilidad de acudir al cumplimiento

¹⁸¹² Sobre este precepto, aunque sea en términos generales, *vid.* CLEMENTE MEORO (2016).

¹⁸¹³ El precepto, con todo, está pensado para obligación de entregar una cosa mueble y, por ello, se establece que «[s]i fuera necesario proceder a la entrada en lugares cerrados recabará la autorización del Tribunal que hubiera ordenado la ejecución, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública, si fuere preciso» o que «[s]i se ignorase el lugar en que la cosa se encuentra o si no se encontrara al buscarla en el sitio en que debiera hallarse, el Letrado de la Administración de Justicia interrogará al ejecutado o a terceros, con apercibimiento de incurrir en desobediencia, para que digan si la cosa está o no en su poder y si saben dónde se encuentra», concluyendo que si no se encontrase será sustituida a instancia del interesado «por una justa compensación pecuniaria». Si el secreto empresarial estuviera unido a un elemento material, podría ser más factible este cumplimiento forzoso, pero si no fuera tal caso, sino que estuviera en la mente del deudor, no es que no se sepa dónde está el secreto empresarial, sino que el sujeto no quiere «entregarlo». Lo cual, en definitiva, nos lleva a esa compensación económica, tras un largo camino, pudiendo haber sido más sencillo haber acudido directamente a la indemnización de daños.

¹⁸¹⁴ En otros términos, es lo que concluye GONZÁLEZ PACANOWSKA (2013, p. 8227) cuando sostiene que es conforme a la buena fe acudir a la resolución del contrato y no a su cumplimiento forzoso cuando los costes de este cumplimiento sean gravosos o desproporcionados.

¹⁸¹⁵ En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 307).

forzoso es más probable, dado que, al ser una obligación pecuniaria, su realización es más sencilla. ¿Qué interesa más? Dependerá de las circunstancias particulares del cedente o del licenciante.

(iii) El incumplimiento de la obligación de confidencialidad debe recibir el mismo tratamiento, puesto que es una obligación esencial de los contratos de cesión y de licencia, recayendo en mayor o menor grado tanto sobre el cedente y el cesionario como sobre el licenciante y el licenciataro y acudiendo al artículo 1124 CC.

Lógicamente, revelado el secreto empresarial, el cumplimiento forzoso no puede llevarse a cabo, pues es fácticamente imposible hacer que cualquier persona que haya tenido acceso a ese secreto empresarial revelado lo olvide; y no se puede obligar a callar con efectos retroactivos cuando ya se ha hablado¹⁸¹⁶. Por ello, la solución pasa igualmente por la indemnización de daños.

Además, en caso de que se trate de una obligación postcontractual, concluido el contrato, la indemnización es igualmente el remedio óptimo para intentar satisfacer al acreedor.

RECAPITULACIÓN. En principio, salvo que suceda algún acontecimiento o salvo situaciones cercanas a la mala fe, toda persona que se obliga contractualmente espera cumplir sus obligaciones. Ahora bien, en caso de que una de las partes de un contrato de cesión o de licencia del secreto empresarial incumpla una de las obligaciones que pesan sobre él, surge la cuestión de determinar qué tipo de incumplimiento es y cuál será el remedio al que pueda acudir la parte cumplidora.

En términos generales, lo más complicado, más allá de la casuística, es la determinación de si el secreto empresarial «entregado» es efectivamente el secreto empresarial debido, pues dado su carácter secreto es complejo conocer con exactitud si el cedente o licenciante efectivamente «entrega» lo que debe. Más allá de eso, el otro gran aspecto problemático es que, en caso de incumplimiento definitivo de la obligación de confidencialidad, solo se podrá acudir a la indemnización de daños y las complejidades que ello implica. Por ello, en gran cantidad de ocasiones será aconsejable incluir cláusulas penales que permitan ahorrarse aquellos problemas que surjan una vez el secreto empresarial haya sido destruido por incumplir la obligación de confidencialidad.

El problema, en definitiva, es una consecuencia de los perfiles propios del secreto empresarial. Sus contornos poco claros, su carácter etéreo, la posibilidad de que sea destruido con su incumplimiento o la ausencia de un registro público determinan, a la postre, que sea extremadamente complicado conocer con exactitud si el secreto empresarial entregado es el debido; y que, además, en caso de incumplimiento, los remedios tradicionales presenten

¹⁸¹⁶ En cierto sentido, VERDERA SERVER (1995, p. 300) señalaba, respecto de las obligaciones negativas, que, en caso de incumplirse, «[c]omo quiera que ya no se puede desarrollar el comportamiento omisivo que era objeto de la obligación, tampoco podrá ser exigido coactivamente mediante la ejecución forzosa (en forma específica)».

fricciones, pues no están pensados, en su mayoría, para satisfacer los intereses de las partes de un contrato que tiene por objeto un secreto empresarial. Como se ha indicado en varias ocasiones, los negocios jurídicos que tienen por objeto un secreto empresarial presentan los mismos problemas: ni se puede garantizar la exclusividad del secreto —ni su titularidad, ni si lo que se entrega es un secreto, ni si lo entregado es el secreto debido—, ni se cuentan con remedios apropiados, no solo para intentar conservar el contrato, sino para conservar la continuidad del secreto empresarial. En definitiva, estamos ante un objeto que rompe los esquemas de nuestro ordenamiento jurídico privado y de la teoría general del Derecho patrimonial.

CAPÍTULO IV: LA FACULTAD EXCLUYENTE. EN TORNO AL DAÑO Y LA RESPONSABILIDAD EN LA VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

I. PREVIA. PANORÁMICA DEL SISTEMA DE ACCIONES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.- II. LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS.- 1. De la importancia, regulación y funciones de la acción de daños.- 1.1. De su importancia.- 2.2. De su regulación.- 2.2.1. El marco europeo.- 2.2.2. La configuración en la Ley de Secretos Empresariales.- 2.3. De sus funciones —y de su naturaleza—. 2. De los presupuestos del artículo 9 LSE a la teoría general.- 2.1. Acción u omisión ilícita: violación de un secreto empresarial.- 2.1.1. La violación del secreto empresarial como acción u omisión ilícita.- 2.1.2. Obtención ilícita.- 2.1.3. Revelación y utilización ilícitas.- 2.1.4. La licitud de ciertas conductas. En particular, el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa.- 2.2. El daño causado.- 2.2.1. Sobre el concepto del daño en materia de secretos empresariales.- 2.2.2. Sobre la certeza del daño.- 2.2.3. ¿La antijuridicidad como presupuesto en el caso de violación de secretos empresariales?.- 2.3. El nexo causal. De su imputación objetiva.- 2.3.1. Cuestiones sobre su conceptualización.- 2.3.2. La prueba del nexo causal.- 2.4. El dolo o la culpa del infractor. De su imputación subjetiva.- 2.4.1. De los conceptos.- 2.4.2. De su gradación.- **III. VALORACIÓN DEL DAÑO Y PARTIDAS RESARCIBLES.-** 1. La configuración del artículo 10 de la Ley de Secretos Empresariales.- 2. Las partidas del primer método: los perjuicios económicos.- 2.1. El lucro cesante.- 2.1.1. Concepto y notas previas.- 2.1.2. La imposibilidad de un tratamiento unificado en la valoración del lucro cesante.- 2.1.3. Su valoración.- 2.2. El daño emergente.- 2.2.1. Concepto y elementos incluibles.- 2.2.2. Gastos de investigación.- 2.2.3. Costes de desarrollo del secreto empresarial.- 2.2.4. Pérdida de valor del secreto.- 2.3. Pérdida de oportunidad.- 2.4. El enriquecimiento injusto.- 2.4.1. De su concepto.- 2.4.2. Su cuantificación.- 3. Especial consideración del daño moral.- 4. Las partidas del segundo método: la cantidad a tanto alzado.- 4.1. Concepto y naturaleza.- 4.2. Elementos que se pueden incluir y su cálculo.- 4.2.1. La regalía hipotética.- 4.2.2. Otros elementos.- 5. Una reflexión sobre los daños punitivos.-

I. PREVIA. PANORÁMICA DEL SISTEMA DE ACCIONES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Concluida, por tanto, la explicación de la facultad atributiva del derecho sobre un secreto empresarial, en este momento, corresponde analizar, siguiendo la estructura que se ha adoptado en esta tesis, la facultad excluyente de tal derecho. Sin embargo, conviene advertir que, aunque esta facultad sea más amplia, aquí nos centraremos, en concreto, en la acción de indemnización de daños¹⁸¹⁷ por ser, como se mostrará seguidamente, el elemento clave en la configuración

¹⁸¹⁷ Aunque se utiliza habitualmente la expresión «indemnización de daños y perjuicios», en esta obra se optará por la utilización de la expresión «indemnización de daños», puesto que ambas palabras, «daños y perjuicios», tienen un mismo alcance y vienen a significar lo mismo. Entre otros, *vid.* DE CUPIS (2020 reimpresión, p. 25), SANTOS BRIZ (1977, p. 150) y GÓMEZ ORBANEJA (1949, *in fine*). En contra, *vid.* LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, p. 204).

protectora y tuitiva del secreto empresarial como derecho subjetivo, absoluto, patrimonial y transmisible, incidiendo especialmente en la valoración del daño, reverso esencial de la patrimonialización del secreto empresarial —y de la facultad atributiva—. De esta suerte, se erige en uno de los pilares fundamentales de la construcción dogmática que en esta tesis se ha defendido. No obstante ello, de manera previa a profundizar en todas estas cuestiones, así como en la valoración del daño, consideramos oportuno esbozar, siquiera brevemente, el encuadre de esta acción en el más amplio catálogo contenido en la Ley de Secretos Empresariales.

Ahora bien, ya avanzamos —o, más bien, recordamos— un aspecto fundamental de este capítulo, y es que los perfiles propios de los secretos empresariales también despliegan su influencia sobre la indemnización de daños (*rectius*: la configuración del daño es uno de los elementos que determina que consideremos a los secretos empresariales como una institución con perfiles propios). La acción de daños prevista en la Ley de Secretos Empresariales es una acción única, unificando el régimen para la responsabilidad contractual y extracontractual derivadas de la violación de un secreto empresarial. Y no solo eso: se configura el daño normativamente, incluso alejado, por momentos, de la fenomenología que caracteriza a la indemnización de daños, permitiéndose incluso la posibilidad de que se indemnicen, aunque no se hayan causado efectivamente. Por otro lado, la forma en la que se calcula el daño es única en el ordenamiento jurídico español, como se verá, al establecer, en nuestra opinión, con carácter acumulativo una serie de partidas que no se prevén, con tal carácter, en ninguna otra norma. Todo ello nos lleva de nuevo a recordar las funciones que en el primer capítulo indicamos que cumplen los secretos empresariales o, al menos, algunas de ellas, pues, a través de la indemnización de daños —y de la violación del secreto empresarial— se demarca el derecho que se tiene sobre el secreto empresarial y se previene la posible comisión de violaciones del secreto empresarial, a la vista no solo de la amplitud de la indemnización, sino también del carácter etéreo de esta institución —y de la falta de registro de toda clase— que no permite conocer con exactitud ni su existencia ni sus límites hasta el momento en que un juez determine, o no, la existencia de una violación del secreto empresarial.

LAS ACCIONES: ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA REGULACIÓN. Las características de los secretos empresariales determinan que una de las cuestiones a las que más preceptos dedique la Ley de Secretos Empresariales es la relativa a las acciones en su defensa, pues no solo les dedica el Capítulo IV, bajo tal título, sino que, además, también se relacionan de manera directa con el Capítulo V, en el que se recogen las normas procesales y las reglas relativas a la jurisdicción. En concreto, el primero de los dos señalados se compone de cuatro preceptos, en los que, sucesivamente, en su artículo 8 se proclama la defensa de los secretos empresariales contra los infractores; en su artículo 9 se establece un catálogo de acciones; en su artículo 10 se indica cómo calcular los daños; y, finalmente, en su artículo 11 se consigna la regla de prescripción de estas acciones. Este capítulo de la Ley bien merecería una obra en sí misma y ha sido estudiado, por su importancia, con detenimiento en los últimos tiempos por parte de la doctrina¹⁸¹⁸, a la que nos remitimos, por no ser nuestro objeto de estudio el régimen procesal de las acciones por violación de los secretos empresariales. Ello, en cambio, no empece que

¹⁸¹⁸ Por todos, *vid.* MORENO GARCÍA (2023) y GIRONA DOMINGO (2022B).

dediquemos este capítulo a un aspecto claramente relacionado con una de estas acciones, la de daños.

Con carácter previo, no obstante, hemos de señalar una serie de ideas generales que justifican tanto el porqué de que dediquemos a esa cuestión las siguientes páginas como las razones de que no analicemos en profundidad las restantes acciones.

DEL CATÁLOGO DE LAS DIVERSAS ACCIONES. La estructura de la Ley de Secretos Empresariales en esta materia se construye en torno a su artículo 9 que proclama, bajo el título de «Acciones civiles», que «[c]ontra los actos de violación de secretos empresariales podrán» instarse una serie de pretensiones¹⁸¹⁹ para defender el secreto empresarial, idea que ya se recoge en el artículo 8 LSE¹⁸²⁰, cuando este dispone que «[c]ontra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza». A la vista de lo que establecen los dos preceptos citados, hay un aspecto que debe quedar claro: el listado de acciones y pretensiones que se recoge en la Ley de Secretos Empresariales no tiene carácter exhaustivo; se trata de una simple enumeración que recoge las que suelen ser más habituales o idóneas para la defensa de los secretos empresariales¹⁸²¹.

El artículo 9 LSE contiene como acciones la declarativa de la violación del secreto empresarial, la de cesación o prohibición del acto de violación del secreto empresarial —dentro de la cual se incluiría la posibilidad de exigir que se prohíba la fabricación, comercialización o utilización de mercancías infractoras que contengan el secreto empresarial¹⁸²²—, la de remoción —dentro de la cual se incluyen, en principio, las de aprehensión o atribución en propiedad de aquellas mercancías que contengan el secreto empresarial—, la de publicación o difusión de la sentencia y la de indemnización de daños. Por una cuestión sistemática y para delimitar el alcance de la acción de daños —pues, al final, reducen hasta cierto punto el alcance del daño

¹⁸¹⁹ Aunque el título del precepto sea «Acciones civiles», realmente no recoge acciones, sino, en todo caso, pretensiones que pueden ser ejercitadas. En el mismo sentido, *vid.* MORENO GARCÍA (2023, p. 80). No hay que olvidar que la doctrina procesalista, de manera general, distingue entre «pretensión» y «acción», siendo la primera «una petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de cualquier clase que fuere», mientras que la acción presenta un concepto unitario y se refiere al derecho a la tutela jurisdiccional concreta y abstracta. Ahora bien, lo cierto es que en la actualidad se sigue utilizando el concepto de «acción» para referirse a las diversas pretensiones, pues todavía se utiliza el concepto romano o decimonónico de acción. Entre otros, *vid.* MONTERO AROCA (2019, pp. 116 y 212). Lo cierto es que no se puede negar que, aunque dogmáticamente pretensión y acción no signifiquen lo mismo, en la práctica habitual se produce una confusión entre ambos conceptos. Por tal razón, aunque jurídicamente debamos hablar de pretensiones, por una cuestión de claridad —que no de precisión—, nos referiremos en general a acciones.

¹⁸²⁰ Además, este precepto señala que las acciones se podrán ejercitar contra los infractores de los secretos empresariales, entendiendo por ellos los que, conforme a la Ley de Secretos Empresariales, violen un secreto empresarial. Las concretas conductas de violación de los secretos empresariales las veremos seguidamente. En particular, sobre la condición de infractor, *vid.* GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 176-179).

¹⁸²¹ También se recoge esto de manera clara en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales cuando dispone que en este capítulo «se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación». Sobre esta misma cuestión, entre otros, *vid.* YAGO DE SEVILLA (2020). Más allá de eso, el precepto sigue el modelo establecido en el artículo 70 LPA, respecto del que se ha indicado por parte de la doctrina [*v. gr.*, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015)] que contiene un listado abierto que no impide que el titular de la patente pueda ejercitar todas las acciones —de la clase que sean— para defender su derecho.

¹⁸²² BUSTILLO SAIZ (2020, p. 252) y FERNÁNDEZ SEJO (2020, p. 51).

causado o lo compensan, como es el caso del comiso—, es aconsejable señalar una serie de notas sobre todas estas acciones¹⁸²³.

ACCIÓN INDEMNIZATORIA. La última acción —y por la que comenzamos en este resumen y encuadramiento— que se contempla en el artículo 9 LSE es la indemnizatoria, la única a la que la norma española dedica un segundo precepto, su artículo 10; hecho que deja entrever la importancia de esta acción y que es una consecuencia directa de la significación económica de los secretos empresariales, tal y como se vio en la introducción. Además, estamos ante la acción, posiblemente, más compleja, no en su configuración procesal —que también—, sino en su aplicación práctica: en la valoración del daño y de la consideración individualizada de las partidas que pueden integrar esta indemnización.

La razón de que estudiemos esta concreta acción en esta tesis y no las restantes contempladas en la Ley de Secretos Empresariales —aunque las expongamos seguidamente— se nutre de esas notas de complejidad que se acaban de exponer y que desarrollaremos posteriormente, pero sobre todo por la posición que hemos defendido aquí desde el inicio: que sobre el secreto empresarial se tiene un derecho subjetivo, absoluto, patrimonial y transmisible; caracterización que se deriva de dos notas esenciales, por un lado, la atributiva, ya vista en el capítulo anterior, y, por otro lado, la excluyente, que en este capítulo se desarrolla. En la triada dialéctica, junto con el rasgo atributivo aparece el rasgo reactivo, que se materializa en la posibilidad de obtener la reparación del derecho sobre un bien inmaterial cuando sea dañado por un tercero. Todo ello entendemos que determina la conveniencia de estudiar en este momento la indemnización de daños en relación con la violación de un secreto empresarial y, en particular, centrándonos en los aspectos sustantivos de esta indemnización¹⁸²⁴. De esta suerte, tras el estudio de estos dos rasgos o notas, se llegará a la conclusión, que ya se avanzó en el primer capítulo: la existencia de un derecho subjetivo, absoluto, patrimonial y transmisible, un derecho de propiedad intelectual —o, si se prefiere, un *property right*— sobre el secreto empresarial.

ACCIÓN DECLARATIVA. A través de la acción declarativa no se busca el reconocimiento abstracto de la titularidad de una información identificable como secreto empresarial —si bien de facto se puede conseguir—, sino que con ella se pretende obtener una declaración de que un tercero efectivamente ha violado el secreto empresarial del que se es titular —lo cual exige como paso previo que se evidencie que la información es un secreto empresarial—¹⁸²⁵. Se trata de una acción con un claro componente reactivo¹⁸²⁶, que necesita como presupuesto procesal

¹⁸²³ Para un estudio más detallado de todas estas acciones, en concreto, respecto de los secretos empresariales, *vid.* GIRONA DOMINGO (2022B) y SUÑOL LUCEA (2016A); y, en general, respecto de la propiedad intelectual, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020) y MASSAGUER FUENTES (2020A). El sistema de acciones instaurado por la Directiva comunitaria se inspira en el establecido en la Directiva 2004/48 [sobre ello, *vid.* RIIS (2020, p. 220)], lo cual ha llevado a algún autor [*vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 6)] a sostener que las acciones que se establecen en defensa del secreto empresarial son las propias de un derecho de propiedad intelectual.

¹⁸²⁴ Sobre la legitimación activa o pasiva o la competencia jurisdiccional, *vid.* MORENO GARCÍA (2023) y GIRONA DOMINGO (2022B).

¹⁸²⁵ *Vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 251).

¹⁸²⁶ Algún autor de manera prácticamente aislada [*vid.* FERNÁNDEZ SEJO (2020, p. 50)] ha defendido que la acción declarativa se podrá ejercitar cuando se haya violado el secreto empresarial o cuando haya «un riesgo objetivo de

que se haya violado el secreto empresarial en cuestión¹⁸²⁷. Ahora bien, la virtualidad práctica¹⁸²⁸ de esta acción es limitada, a pesar de que tenga autonomía propia, pues lo habitual será que esta declaración sea un paso previo en el ejercicio de cualquier otra acción, al exigirse para poder ejercitarla que se demuestre que se haya violado un secreto empresarial¹⁸²⁹.

Cuestión distinta es la admisión de una posible acción declarativa negativa, es decir, una acción por la que se solicita al demandante obtener una declaración de que con su conducta no está violando ningún secreto empresarial. En materia de patentes, el artículo 121 LPA prevé expresamente que se «podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente» y la doctrina ha entendido que, aunque no se prevea expresamente, es posible interponerla respecto de cualquier derecho de propiedad intelectual¹⁸³⁰, incluido un secreto empresarial¹⁸³¹.

ACCIÓN DE CESACIÓN O PROHIBICIÓN. Estas dos acciones, tratadas conjuntamente en la Ley de Secretos Empresariales —quizá se la debería haber denominado «acción inhibitoria»—, buscan la condena a una obligación de no hacer, es decir, que se obligue al infractor a cesar en aquellos actos que esté llevando a cabo y que impliquen una violación del secreto empresarial —acción de cesación— o que se le prohíba la realización de aquellos actos que, aunque no se hayan realizado todavía, supondrían la violación del secreto si se llevan a cabo —acción de prohibición—¹⁸³²; acciones que se han erigido como una «pieza básica» del sistema de protección de la propiedad intelectual¹⁸³³.

violación de un secreto empresarial». Esta posición resulta cuestionable. Si la acción declarativa tiene un carácter reactivo y no preventivo, ¿hasta qué punto es posible acudir a ella para declarar una violación que todavía no ha sucedido? Como indica MASSAGUER FUENTES (2020A), para poder ejercitar esta acción se requiere que «la injerencia en el ámbito de exclusiva reconocida al titular del derecho» «se haya realizado efectivamente». Incluso si acudiéramos a un análisis semántico del *nomen* de la acción, difícilmente podrá declararse una violación que todavía no ha ocurrido.

¹⁸²⁷ De ahí que generalmente se exija para su ejercicio que se pruebe la violación del secreto empresarial y los efectos derivados de esta violación, para demostrar, así, que se tiene un interés legítimo. En este sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 251) y MASSAGUER FUENTES (1999).

¹⁸²⁸ Sobre los requisitos de esta acción, con carácter general, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 250 y ss.), MASSAGUER FUENTES (2020A), BARONA VILAR (2008, pp. 700 y ss.) y CALDERÓN CUADRADO (2008, pp. 193 y ss.).

¹⁸²⁹ *Vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 153).

¹⁸³⁰ GARCÍA VIDAL (2020, pp. 256 y ss.) y MASSAGUER FUENTES (2020A).

¹⁸³¹ Admitida, entre otros, por MORENO GARCÍA (2023, p. 83) y BUSTILLO SAIZ (2020, p. 252). Aunque negada tal posibilidad por FONT SEGURA (1999, p. 89).

¹⁸³² El artículo 9 LSE no diferencia entre cesación y prohibición. No obstante, siguiendo el modelo establecido en el artículo 71 LPA o en el artículo 32 LCD, esta es la interpretación más lógica. La diferencia, por tanto, reside en el hecho de que el acto de violación haya o no comenzado. Así, respecto de las patentes, lo ha señalado, por ejemplo, PORTELLANO DÍEZ (2003, p. 25); respecto de la competencia desleal, *vid.* VEGA VEGA (2011, pp. 855 y ss.) y PANTALEÓN PRIETO (1996, pp. 953 y ss.); y respecto de los secretos empresariales, entre otros, *vid.* MORENO GARCÍA (2023, p. 84) e IRIGOYEN FUJIWARA (2020). No faltan autores [*vid.*, v. *gr.*, GARCÍA VIDAL (2020, p. 281) y R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015)] que han considerado que la acción de prohibición no tiene sustantividad propia, sino que se trata de una de las dos vertientes de la acción de cesación.

¹⁸³³ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2004, p. 35). En el mismo sentido, *vid.* BARONA VILAR (1992, pp. 44-58). Se trata de una acción cuya importancia es indubitada en la medida en que, a través de su ejercicio, se consigue que se finalice la conducta infractora o que no se permita que el infractor comience a realizarla. Junto con la acción de indemnización por daños, constituyen los dos instrumentos imprescindibles para la adecuada protección del secreto empresarial.

Por tanto, según la doctrina mayoritaria, mediante esta acción —ya sea considerada como dos acciones, ya como una con una doble vertiente— lo que se persigue¹⁸³⁴ es tanto «poner término a la continuación de una conducta infractora que está realizándose efectivamente en el momento de interponer la acción», como «obtener la prohibición de dar comienzo a la actividad infractora que se ha preparado pero no se ha puesto en práctica todavía» o «la prohibición de reemprender la explotación infractora que fue realizada en el pasado y se encuentra suspendida»¹⁸³⁵; comprendiéndose también dentro de ellas la posibilidad de prohibir la fabricación, comercialización o utilización de mercancías que contengan el secreto empresarial violado¹⁸³⁶. No obstante, se trata de una conclusión dudosa, al menos, en el caso de los secretos empresariales¹⁸³⁷. «Cesar» significa que ya ha habido una violación, pero prohibir actos de violación puede significar tanto un cese preventivo —antes de que se produzca la violación— como un cese prospectivo —constatada la violación—¹⁸³⁸. ¿Se puede activar el catálogo de acciones antes de que se haya producido una violación efectiva del secreto empresarial?

Parece más acertado plantear la relación de estas dos acciones de un modo diferente, ateniéndonos a la diversidad de formas de violación de los secretos empresariales. Tres son las conductas que pueden ser ilícitas —obtención, utilización y revelación— y, por lo tanto, la violación de un secreto empresarial se puede realizar por fases, puesto que la propia obtención ya puede ser *per se* violación, aun cuando no exista utilización o revelación. La clave e importancia de estas dos acciones se encuentran en que, a través de ellas, se permite evitar ciertas violaciones —de ahí que tenga un carácter, en ocasiones, preventivo—, pero requiere que siempre haya habido violación —por eso siempre es una acción reactiva—.

ACCIÓN DE REMOCIÓN. Se ha definido esta acción como aquella que tiene por finalidad «revertir o deshacer el estado de cosas traído por la infracción y su preparación»¹⁸³⁹, considerándose por muchos un complemento de la acción de cesación¹⁸⁴⁰. La Ley de Secretos Empresariales se refiere a esta acción a través de diversas medidas que pueden adoptarse,

¹⁸³⁴ Sobre la importancia de esta acción para mantener la titularidad del secreto, *vid.* MCGUIRE (2016, pp. 1000 y ss.).

¹⁸³⁵ MASSAGUER FUENTES (2020A). No obstante, aunque en la Ley de Secretos Empresariales no se señale, en su vertiente de acción de cesación, en realidad solo podrá ejercitarse cuando la violación consista en la utilización o revelación del secreto empresarial, pues si la obtención ya se ha realizado, no se puede cesar en dicha conducta.

¹⁸³⁶ *Vid.* FERNÁNDEZ SEJO (2020, p. 51) y ARCIDIACONO (2017, pp. 168 y ss.).

¹⁸³⁷ *Vid.*, v. *gr.*, NIEBEL, DE MARTINIS y CLARK (2018, pp. 445 y ss.).

¹⁸³⁸ Cese prospectivo que debe vincularse a la duración del propio secreto empresarial, pues si la información dejase de ser así considerada —sin culpa o dolo del infractor— sería desproporcionado que este infractor no pudiera entonces realizar cualquier acto con una información que ya no está protegida. En el mismo sentido, entre otros, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 254 y 255), LIBERTINI (2011, pp. 170-172) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 52).

¹⁸³⁹ MASSAGUER FUENTES (2020A); y en un sentido coincidente, *vid.* CABEDO SERNA (2017, p. 20). Mediante la acción de remoción, lo que se pretende es restaurar la situación existente antes de la violación del secreto y, posiblemente, se busque también la prohibición de violaciones futuras, pero solamente como un «efecto mediato o reflejo». Sobre ello, *vid.* PORTELLANO DÍEZ (2003, p. 26) y BLUM y PEDRAZZINI (1975, pp. 525 y ss.).

¹⁸⁴⁰ GARCÍA VIDAL (2020, p. 403), CABEDO SERNA (2017, p. 20), PORTELLANO DÍEZ (2003, pp. 200 y ss.) y MENÉNDEZ MENÉNDEZ (1988, p. 134). La acción de cesación obliga a que se deje de violar un secreto empresarial, pero no elimina todos los efectos que tal violación haya causado. De ahí que se proclame esa complementariedad.

aunque nominalmente solo utilice el término «remoción» en una de ellas¹⁸⁴¹. Así, en su artículo 9 se dispone que se podrá solicitar, nuevamente sin carácter exhaustivo, i. «[l]a aprehensión de las mercancías infractoras [...] y de los medios destinados únicamente a su producción», siempre que con la recuperación no se menoscabe el secreto empresarial¹⁸⁴²; ii. «[l]a atribución en propiedad de las mercancías infractoras», previéndose una regla concreta sobre el valor de estas¹⁸⁴³ —lo cual lo acerca al comiso—; y iii. «[l]a remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial». Así, aunque se refiera a tres posibilidades distintas, todas ellas tienen la misma finalidad: la reversión al estado en que se encontraban las cosas antes de que se produjera la concreta violación del secreto empresarial¹⁸⁴⁴.

ACCIÓN DE PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA. Aunque en realidad todas las sentencias debieran ser públicas¹⁸⁴⁵, mediante esta acción lo que se pretende es restituir el derecho infringido, a través de la difusión del contenido —total o parcialmente— de la sentencia condenatoria, ya sea comunicándolo a concretos sujetos, ya sea haciéndolo de dominio público, advirtiéndolo a los destinatarios de la difusión de la conducta ilícita realizada por el infractor y previniéndolos de sus posibles infracciones futuras¹⁸⁴⁶. En la Ley de Secretos Empresariales no se señala de qué modo se procederá a la publicación o difusión de la

¹⁸⁴¹ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 219) señala que con esta división se quiebra el principio unitario que había caracterizado tradicionalmente a esta acción. No obstante, la división no lo quiebra, sino que el artículo únicamente se limita a reconocer tres posibles peticiones para la remoción de los efectos. Es más. Se podría haber optado por una más genérica referencia de «remoción de todos los efectos derivados de la violación» y habría tenido el mismo alcance.

¹⁸⁴² Señala, además, el precepto que la aprehensión solo puede tener por finalidad «su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas».

¹⁸⁴³ Estas dos últimas posibilidades tienen un claro paralelismo con lo regulado en la sección b de la DTSA. Sobre estas similitudes, *vid.* DESAI (2018, pp. 481 y ss.). Además, es un elemento más que acerca la regulación de los secretos empresariales a la de los restantes derechos de propiedad intelectual, al ser esta una medida de remoción típica de todos ellos: OHLY (2019, p. 447).

¹⁸⁴⁴ *Vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 7) y PARTSCH y SCHINDLER (2020, pp. 2364 y ss.). En el mismo sentido, pero en torno a la Directiva de Propiedad Intelectual, *vid.* GONZÁLEZ GOZALO (2003, p. 71).

¹⁸⁴⁵ Por esta razón, GARCÍA VIDAL (2020, p. 621) sostiene que lo correcto sería hablar únicamente de acción de difusión de las sentencias, pues todas ellas, en teoría, ya están publicadas. Téngase en cuenta, no obstante, la regulación contenida en los artículos 232, 234, 235 y 266 LOPJ.

¹⁸⁴⁶ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 269 y 270). Tradicionalmente, se ha discutido sobre si estamos ante una acción autónoma, como defiende MASSAGUER FUENTES (2020A) o la STS, civil, de 7 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1876); o complementaria de las restantes recogidas, como defendió GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 160) o la STS, civil de 9 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1905). Ante la falta de un régimen concreto, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 707 LEC, que dispone, tras la modificación llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que «[c]uando a sentencia ordene la publicación o difusión, total o parcial, de su contenido en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el proceso, podrá despacharse la ejecución para obtener la efectividad de este pronunciamiento, requiriéndose por el Letrado de la Administración de Justicia al ejecutado para que contrate los anuncios que sean procedentes. A petición del ejecutante y a su costa, el o la Letrada de la Administración de Justicia podrá delegar la práctica de este requerimiento en la persona profesional de la Procura».

sentencia¹⁸⁴⁷. Solamente se indica que podrá ser total o parcial, preservándose en todo caso «la confidencialidad del secreto empresarial», inciso superfluo, pues es de recibo que se excluya la publicación del secreto empresarial de esa difusión, ya que, si no fuera así, la acción produciría el efecto adverso al que se le presupone. Con todo, esta medida debe ser proporcional, debe existir un interés legítimo en la publicación o difusión, debiéndose tener en cuenta diversos aspectos como el valor del secreto empresarial o la posibilidad de que se repita la conducta del infractor en los mismos círculos empresariales. Esta acción, no obstante, plantea un problema en su concreta relación con los datos personales que es resuelto por el apartado tercero del artículo 9 LSE, que dispone que se valorará si con la información se permite identificar al infractor y si se justifica tal identificación «atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor condenado»¹⁸⁴⁸. Y con carácter general entiendo que sí que se justifica, más estando en un ámbito, el de la empresa, en el que, por razones de seguridad del tráfico jurídico y mercantil, resulta conveniente conocer las infracciones realizadas por los agentes que en él intervienen.

II. LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS

1. De la importancia, regulación y funciones de la acción de daños

1.1. De su importancia

ELEMENTO CLAVE. La acción de indemnización de daños en relación con los derechos de propiedad intelectual, en general, tal y como ha señalado la doctrina, es uno de los elementos esenciales de este sistema de protección¹⁸⁴⁹, cuya importancia ha sido destacada también, en particular, respecto de los secretos empresariales. Es más, en el ordenamiento jurídico estadounidense, la indemnización de daños por vulneración de secretos empresariales fue una creación de sus tribunales ya en el siglo XIX¹⁸⁵⁰, casi al mismo tiempo que nacía la propia institución y cuya positivización se ha ido produciendo paulatinamente hasta el año 2016, momento en el que se promulgó la DTSA, la cual resulta de aplicación en los tribunales federales y que acoge la regulación contenida al respecto en la UTSA del año 1979, adoptada, con matices, tal y como se ha visto con anterioridad, por la totalidad de los estados que

¹⁸⁴⁷ Vid. IRIGOYEN FUJIWARA (2020). Compartimos la opinión de FERNÁNDEZ SEJO (2020, p. 55), quien considera que habría «sido una buena oportunidad para disponer expresamente que el juez pueda elaborar notas informativas que contuvieran los aspectos sustanciales de la sentencia de un modo comprensible y preservando la información que pueda considerarse confidencial». BUSTILLO SAIZ (2020, p. 270) propone acudir a la regulación de los restantes derechos de propiedad intelectual.

¹⁸⁴⁸ En relación con esto, vid. artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982.

¹⁸⁴⁹ Entre otros, vid. SCHANKERMAN y SCOTCHMER (2001, pp. 199-220), MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 165) señalaba que «[a]nte la especial vulnerabilidad de los bienes inmateriales, la articulación de los correspondientes mecanismos de protección se erige en un instrumento especialmente necesario en una sociedad desarrollada, dado que sin la efectividad de los mismos se debilita claramente la innovación y creación».

¹⁸⁵⁰ Vid., v. gr., YEH (2016, p. 5).

componen dicho país, salvo por Nueva York, en el que se continúa regulando totalmente mediante derecho consuetudinario, a la espera de que finalmente se adopte la nueva normativa.

UNA SERIE DE CUESTIONES DUBITATIVAS. Ahora bien, la acción de indemnización de daños, en relación con la propiedad intelectual —lo cual es trasladable a la indemnización en caso de violación de un secreto empresarial—, quizá, no es el método idóneo para llevar a cabo tal cometido resarcitorio, puesto que las formas en las que tradicionalmente se ha resarcido el daño, así como los requisitos exigidos en materia probatoria, contrastan de manera frontal con las dificultades que el titular del derecho de propiedad intelectual ha de afrontar para cumplirlas y probarlas¹⁸⁵¹.

La razón principal de la importancia que se ha dado a esa concreta indemnización en la materia que nos atañe es una consecuencia más que directa de la propia naturaleza del objeto de los secretos empresariales; ese componente etéreo que caracteriza a la información determina, en gran medida, que la más mínima vulneración del secreto empresarial pueda implicar que termine perdiendo su entero valor. Como ya tuve oportunidad de afirmar en cierta ocasión y aunque pueda sonar excesivamente literario, es un reflejo de la realidad: desde el momento mismo en que el secreto empresarial presenta una fisura —tanto objetiva, es decir, se descubre parte de la información que constituye el secreto empresarial, como subjetiva, es decir, conocen el secreto empresarial personas que, en principio, no deberían haberlo conocido— es prácticamente imposible que nadie pueda sanarlo completamente, pues existe constantemente un riesgo de propagación que dificulta notablemente cualquier posibilidad de impedir que la divulgación se extienda¹⁸⁵². A todo ello habría que añadir el no desdeñable hecho de que el titular de un secreto empresarial, aun cuando, en nuestra opinión, tiene un derecho de exclusiva sobre el secreto empresarial, no despliega sus efectos ante toda conducta de tercero, sino que solamente puede excluirlos en caso de que las conductas sean calificadas de ilícitas¹⁸⁵³.

EL REFLEJO DE LA IMPORTANCIA EN LA NORMATIVA. La importancia destacada por la doctrina no fue una proclama aislada, sino que los textos internacionales —de los que parte

¹⁸⁵¹ BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1269 y 1270). Señala el autor que, en general, encuentran «dificultades en la prueba del daño e incluso dudas sobre la existencia del mismo; dificultades probatorias en torno a la relación causal entre la intromisión y el daño [...]; dificultades en la detección y localización de las intromisiones, así como en la adopción de medidas preventivas para evitarlas». Antes de la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, no era extraño que se aplicaran de forma analógica los preceptos reguladores de las patentes a los secretos empresariales, afirmando la doctrina [entre otros, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 109 y 110)] que era «posible invocar por vía analógica las normas que se contienen en [...] la Ley Española de Patentes de 1986». En el mismo sentido, con anterioridad se pronunció SÁNCHEZ CALERO (1966, pp. 109 y ss.). Por otro lado, en Estados Unidos, aunque su sistema como tal no sea totalmente comparable al nuestro, varios autores [por todos, *vid.* D. G. SMITH (2002, pp. 821-866)] han propuesto que, a pesar de contar con legislación propia, debería utilizarse el trabajo realizado por los tribunales en relación con las patentes en los casos de apropiación indebida de secretos empresariales. Finalmente, no podemos obviar que, en países de nuestro entorno jurídico, el secreto empresarial se contempla de manera conjunta con los demás derechos de la propiedad intelectual, como el caso del *Codice della Proprietà Industriale* italiano o el *Código da Propriedade Industrial* portugués, sin tener un capítulo reservado a ellos, sino tratándolos juntamente con el resto de los derechos.

¹⁸⁵² *Vid.* MURUAGA HERRERO (2023, p. 78).

¹⁸⁵³ La naturaleza jurídica del secreto empresarial es una cuestión ampliamente discutida, como se ha podido ver en el primer capítulo de esta tesis [*vid. supra* capítulo I.IV], al que nos remitimos, a pesar de la toma de postura que se ha realizado desde un principio en torno a su condición como derecho de propiedad intelectual.

toda nuestra regulación¹⁸⁵⁴ — también han procurado plasmar esa significación en sus articulados, con mayor o menor acierto. Implícitamente esta trascendencia ha tenido su reflejo en el artículo 45 del Acuerdo ADPIC, en cuyo apartado primero se dispone que:

«[l]as autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora»;

artículo que, a pesar de no recoger de manera directa la indemnización o las partidas que la componen o que pueden componerla, «obliga a los Estados miembros a reconocer la acción indemnizatoria en caso de infracción dolosa o culposa»¹⁸⁵⁵ de los secretos empresariales, si bien, al mismo tiempo, de su propia dicción se puede deducir que el mínimo al que están obligados los Estados miembros es que se compense el daño, por lo que, aunque volvamos a ello posteriormente, no se obliga, por no formar parte de ese contenido mínimo, a que se instituyan indemnizaciones que no sean meramente compensatorias, sino punitivas, dejando esta opción a la libre decisión de cada uno de los Estados¹⁸⁵⁶. En definitiva, el Acuerdo ADPIC lo que permite concluir es que hay una clara preocupación de los Estados por esta cuestión, acordando un mínimo como es que los tribunales estén autorizados a conceder al titular del secreto empresarial una indemnización adecuada en caso de infracción culpable o dolosa de su derecho de propiedad intelectual¹⁸⁵⁷.

Esta importancia teórica —y, en puridad, práctica— contrasta, sin embargo, como se ha señalado, con la complejidad que comporta la evaluación de los daños causados, lo cual se traduce, a la postre, en una escasez de resoluciones judiciales sobre la cuestión. ¿A qué se debe esta escasez? Se ha indicado, por ejemplo, que es habitual, para contrarrestar tales efectos, que las partes lleguen —o intenten llegar— a acuerdos previos, una vez producida la infracción, para evitar acudir a juicio¹⁸⁵⁸. Ahora bien, parece que puede haber otra razón subyacente, al menos, a la vista de que tales acuerdos tampoco son excesivamente corrientes en España¹⁸⁵⁹: el desconocimiento de la institución y la imprecisión de la normativa, que incluso parece que está hecha para no tener que aplicarse y ejercer únicamente una función preventiva general —

¹⁸⁵⁴ Recuérdese que la Ley de Secretos Empresariales transpuso la Directiva comunitaria que se basa en gran medida en el Acuerdo ADPIC, el cual está inspirado en la regulación estadounidense contenida en la UTSA.

¹⁸⁵⁵ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 389).

¹⁸⁵⁶ El ejemplo paradigmático, como luego se verá, es el caso estadounidense, donde expresamente se prevé la posibilidad de indemnizar los daños punitivos. En este sentido, cuando se está ante una infracción dolosa, se permite que se añada a la indemnización de los daños una partida de daños punitivos, llegándose, por lo general, a admitir hasta una imposición de una cantidad tres veces mayor que la correspondiente a los daños. V. gr., *vid. In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007); o *Read Corp. V. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) [aunque estas sentencias, en concreto, traten de patentes, sus razonamientos son igualmente válidos sobre los extremos que se han señalado].

¹⁸⁵⁷ De un modo similar lo exponen también BRAMMSEN y APEL (2022, p. 792).

¹⁸⁵⁸ Así lo expresan, v. gr., HEATH y COTTER (2015, pp. 33 y 34), quienes, en concreto, respecto de Alemania y Estados Unidos, señalan que son escasas las resoluciones que se pronuncian sobre el cálculo de daños.

¹⁸⁵⁹ Así se desprende, por ejemplo, de la jurisprudencia penal existente en la materia —de facto, más numerosa que la civil—. No obstante, hay que tener en cuenta que, ante la falta de registros públicos sobre el secreto empresarial, cualquier consideración numérica que se haga es meramente especulativa o aproximativa.

aunque en realidad, como se vio¹⁸⁶⁰, esta no es la única función del régimen de los secretos empresariales—.

LA IMPORTANCIA EN EL MARCO EUROPEO. Este claro interés se ha visto materializado igualmente tanto en el contenido de la Directiva de Secretos Empresariales como en la regulación española a través de la Ley de Secretos Empresariales¹⁸⁶¹, aspectos que pasamos a comentar en el siguiente subapartado. Sin embargo, es necesario destacar igualmente que la gran importancia de la acción de daños tiene una clara vinculación con las funciones que esta indemnización cumple en materia de secretos empresariales, pues se aleja, en definitiva, de lo estrictamente resarcitorio para cumplir otras funciones de igual importancia, como es la función preventiva —aunque sea, en definitiva, una característica común a toda indemnización de daños—. No hay que olvidar que, antes de la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales, una de las cuestiones por las que se diferenciaban notablemente los diversos regímenes jurídicos en materia de secretos empresariales de los países de la Unión Europea era la forma en la que se calculaba la indemnización por daños. Solo unos pocos Estados contaban con fórmulas que permitían una valoración abstracta del daño a partir de la denominada regalía hipotética, esencial para aquellos casos en los que, por la compleja naturaleza del secreto empresarial o por sus concretas circunstancias, se antojaba realmente complicado llegar a probar, por ejemplo, las partidas tradicionales del daño emergente y del lucro cesante, mientras que en otros Estados se exigía la prueba del beneficio real obtenido, lo cual era, a su vez, una complicación añadida para todos aquellos supuestos en los que el secreto empresarial no tenía una explotación directa en el mercado o se trataba de un secreto empresarial negativo. Las divergencias entre unos y otros eran más que notables, a pesar de la existencia del ya mencionado Acuerdo ADPIC. Por tal razón, uno de los objetivos principales de la norma comunitaria fue el establecimiento de un marco uniformado en esta materia y, siguiendo esa idea, en el considerando trigésimo de la Directiva de Secretos Empresariales se señaló que era «necesario prever una indemnización adecuada por el perjuicio sufrido como consecuencia del comportamiento ilícito»

En resumen, la indemnización de daños tiene una importancia indubitada no solo por la particular naturaleza y características de los secretos empresariales, sino por la decisión de los legisladores de otorgarle unas funciones particulares —o, más bien, ampliarles las que tradicionalmente le corresponden— que provocan claramente que la indemnización pase a ocupar un lugar privilegiado en la estructura normativa de los secretos empresariales.

¹⁸⁶⁰ *Vid. supra* capítulo I.III.

¹⁸⁶¹ No obstante, cabe señalar que no se trata de una cuestión que solo importa en materia de secretos empresariales, sino que es común a prácticamente todas las materias relacionadas con la propiedad intelectual. *Vid.* artículos 71.1.B y ss. LPA, los artículos 41.1.B y ss. LM o los artículos 53.1.B y ss. LPJDI. En general sobre estos, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020) y MASSAGUER FUENTES (2020A). Todas estas normas regulan acciones de daños de un modo similar.

2.2. De su regulación

2.2.1. El marco europeo

La cuestión que debía resolver la norma europea en torno a la indemnización de los daños no era, en absoluto, sencilla, pues debía apuntalar las líneas maestras de una de las claves de la regulación futura de los secretos empresariales en la Unión Europea. En el citado considerando trigésimo se recogieron estas cuestiones al indicar que el importe de la indemnización de daños debía «tener en cuenta todos los factores pertinentes», entre los que se incluían en el mencionado apartado «el lucro cesante del poseedor o el enriquecimiento injusto del infractor y, cuando proceda, el perjuicio moral causado al poseedor del secreto» empresarial. A ello añadía que, cuando la complejidad de la fijación de la indemnización lo aconsejara, «el importe de la indemnización podría inferirse de elementos tales como los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión».

Todo ello finalmente se materializó en el artículo 14 de la Directiva de Secretos Empresariales¹⁸⁶², con un claro valor de norma de mínimos, al disponer que:

«1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, [...], ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial que pague al poseedor del secreto [empresarial] una indemnización por daños y perjuicios adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios [...], cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada.

2. Al fijar la indemnización [...], las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Con carácter alternativo, las autoridades judiciales competentes podrán fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por daños y perjuicios, atendiendo a elementos entre los que se incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión»¹⁸⁶³.

¹⁸⁶² No hay que olvidar que lo señalado en el párrafo anterior se recoge en los considerandos de la Directiva de Secretos Empresariales. Los considerandos, como ha señalado reiteradamente el TJUE —v. gr., vid. STJUE (Sala Quinta) de 20 de enero de 2022, ET, C-165/20, ECLI:EU:C:2022:42—, no tienen un valor jurídico vinculante y, por lo tanto, no pueden ser alegados o invocados como Derecho de la Unión Europea si no tienen un respaldo en las disposiciones concretas de la norma en cuestión. Ahora bien, ello no implica que carezcan de todo tipo de valor, sino que tienen un gran valor interpretativo —un supuesto de interpretación auténtica—.

¹⁸⁶³ El precepto de la Directiva comunitaria se inspira claramente en el artículo 13 de la Directiva de Propiedad Intelectual. Lo cual, claramente, deja constancia de nuevo de la decisión —directa o indirecta— del acomodo de los secretos empresariales a los tradicionales derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, hay alguna diferencia notable, pues en el artículo 13.11 de la Directiva de Propiedad Intelectual se señala que «[c]uando el infractor no hubiere intervenido en la

UN BREVE ANÁLISIS DEL PRECEPTO. Este concreto precepto, dentro de la configuración de mínimos de toda la Directiva de Secretos Empresariales, escapa de aquellas materias que, de acuerdo con su artículo 1.1.II, forman parte de la plena armonización de la norma europea. Aunque esto en principio parezca que puede chocar con lo señalado en el considerando trigésimo que se ha traído a colación, por otro lado, es lógico a la vista de las diferencias que los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados miembros planteaban en torno a la indemnización de daños, no solo respecto de la correspondiente a la violación de los secretos empresariales, sino que se trataban de diferencias sistémicas que responden a la propia idiosincrasia del Derecho de daños de cada uno de los Estados en cuestión.

Si observamos el artículo 14 de la Directiva de Secretos Empresariales, lo que exige es que los jueces y magistrados puedan ordenar al infractor del secreto empresarial el pago de una indemnización que sea «adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido», cuyo objetivo último es que el perjudicado, es decir, en principio, el titular del secreto empresarial que ha sido vulnerado, pueda recuperar la posición en la que se hallaba antes de que se hubiera producido la violación del secreto empresarial. Pero esta posición solo será recuperable en caso de que el infractor «supiera o debiera haber sabido», es decir, el modelo de la norma europea prescinde de la posibilidad de objetivar la responsabilidad, optando por una responsabilidad subjetiva para los casos de dolo y culpa.

LA LIMITACIÓN EN CASO DE QUE EL INFRACTOR SEA TRABAJADOR. Se añade a esa idea general una posibilidad para los Estados, la cual consiste en que esta responsabilidad podrá verse limitada cuando el infractor sea un trabajador y este no haya vulnerado el secreto empresarial de manera intencionada. Esta cuestión, aunque sea opcional en la transposición de la norma europea, resulta criticable por varios motivos:

- (i) Porque se trata de una previsión con escasa importancia práctica e, incluso, inocua, ya que de manera habitual la reclamación de la indemnización no se llevará a cabo contra los trabajadores en cuestión, sino, por motivos de capacidad económica, contra los terceros a los que el trabajador en su caso revele el secreto sin conocer la ilicitud de la conducta que estaba realizando¹⁸⁶⁴. Con todo, está claro que mediante esta

actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños que podrán ser preestablecidos», aspecto que no se recoge en la Directiva de Secretos Empresariales. Así, parece que el legislador europeo consideró que la infracción involuntaria no tiene la suficiente entidad como para que determine la imposición de una indemnización de daños. Artículo que igualmente se inspira, como ya se ha señalado, en la doctrina del triple cómputo del daño desarrollada en Alemania [vid. ANN (2016, p. 467)], a pesar de que, en principio, solo se recogen dos métodos de cálculo, aunque contemplando el tercero dentro de uno de ellos.

¹⁸⁶⁴ SUÑOL LUCEA (2016D). Así, el ejemplo paradigmático es aquel en el que un trabajador comienza a trabajar para una nueva empresa de la competencia y utiliza o revela un secreto empresarial de su anterior empleador sin conocer que efectivamente lo está empleando. En estos supuestos, en caso de que la empresa competidora conociera la naturaleza de tales informaciones, lo habitual es que se articule la reclamación contra ella y no contra el concreto trabajador por la simple cuestión de que la capacidad económica del trabajador probablemente no sea suficiente, mientras que, previsiblemente, sí que lo será la de la empresa competidora.

posibilidad se disuaden ciertos comportamientos desleales de los trabajadores —o que podrían serlo y, ante la duda, se opta por no llevar a cabo esa posible acción—.

(ii) Porque se utiliza la buena fe de los trabajadores como un medio de ponderación en el cálculo de la indemnización y no como una exclusión de la responsabilidad¹⁸⁶⁵. Se señala que, con ello, además, cada Estado será libre incluso de determinar la regulación de las fases posteriores al contrato de trabajo —en particular, en lo relativo a los acuerdos de confidencialidad con efectos postcontractuales—, lo que conlleva que en una materia de tal importancia no se recoja la armonización de una cuestión de indudable importancia práctica¹⁸⁶⁶.

(iii) Porque, al hacer depender la exclusión o limitación de la responsabilidad de la intención, se abre la puerta a que determinadas conductas culposas o negligentes, pero sin intencionalidad, queden fuera de los supuestos en los que es posible obtener una indemnización de daños¹⁸⁶⁷.

(iv) Y por la dificultad de comprobar la efectiva intencionalidad de los trabajadores en sus actuaciones. En caso de que un Estado decidiera limitar la responsabilidad, las reglas generales de la prueba, salvo si se estableciera una excepción, determinarían que es el empleado el que debería demostrar que no obró con una intencionalidad expresa, porque la regla general no la exige, sino que se contiene en la cláusula de excepcionalidad de la responsabilidad¹⁸⁶⁸.

Sin embargo, entiendo que es un inciso no solo innecesario, sino que, además, en caso de que algún Estado de la Unión Europea lo incorpore, complicará la efectiva protección de los secretos empresariales y lastrará hasta cierto punto la armonización pretendida.

UNA ÚLTIMA NOVEDAD. De la configuración de la indemnización de daños del legislador europeo destaca la inclusión entre los factores que se deben tener en cuenta del «enriquecimiento injusto obtenido por el infractor». Esto supone una relativa novedad, pues hasta el momento, al menos en España, no había ninguna previsión expresa en materia de secretos empresariales sobre la inclusión del enriquecimiento injusto a la hora de fijar la cuantía de la indemnización. También se recoge como factor los daños morales, que pueden permitir una cierta compensación indirecta incluso en casos en los que los secretos empresariales no son utilizados o revelados con posterioridad a la adquisición ilícita¹⁸⁶⁹. No

¹⁸⁶⁵ LAPOUSTERLE *et al.* (2016, pp. 255-261).

¹⁸⁶⁶ KNAAK, KUR y HILTY (2014, p. 953) señalan que la armonización de esta cuestión habría sido realmente ambiciosa.

¹⁸⁶⁷ BANTERLE y BLEI (2017, pp. 216 y ss.). Sobre estas cuestiones, igualmente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 161).

¹⁸⁶⁸ *Vid.* artículo 217 LEC.

¹⁸⁶⁹ Esto contrasta con la regulación estadounidense, en la que, en principio, y salvo contados casos, no se prevé la posibilidad de obtener una indemnización que cubra los daños morales. Así, únicamente se ha previsto en los casos en los que los tribunales han realizado una interpretación extensiva de los daños causados en las violaciones de secretos empresariales. *V. gr., vid. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974). Para una comparación sobre esta cuestión entre el Derecho estadounidense y el de la Unión Europea, *vid.* SANDEEN (2019B, pp. 468 y 469; 2018, pp. 377 y 378).

obstante, estos extremos los analizaremos más profundamente a continuación al tratar cada una de las partidas.

2.2.2. La configuración en la Ley de Secretos Empresariales

DE LA REGULACIÓN EN LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES. Las previsiones de la Directiva de Secretos Empresariales fueron recogidas en la Ley de Secretos Empresariales, en su artículo 9, en el que se establece que «[c]ontra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse: [...] g) La indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial». Este precepto, a su vez, debe completarse con el artículo 10 de esta norma, que dispone que:

«1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

De este precepto podemos destacar ya varias cuestiones de importancia.

(I) Lo primero que llama nuestra atención de estos dos preceptos es la modificación, en comparación con lo dispuesto en la Directiva de Secretos Empresariales, respecto de uno de los elementos que determina que se pueda imponer la indemnización de daños. Así, como se ha visto, en el caso de la norma europea se establecía que la indemnización se podría imponer en caso de que el infractor «supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la comisión» de una violación de un secreto empresarial. En cambio, en la norma española se ha optado por la expresión «si ha intervenido dolo o culpa»¹⁸⁷⁰. Modificación que

¹⁸⁷⁰ Erróneamente, un sector de la doctrina ha entendido que «excluye el ejercicio de esta acción de condena dineraria cuando el tercero haya actuado de buena fe» [MORENO GARCÍA (2023, p. 90) e IRIGOYEN FUJIWARA (2020)]. La exigencia de culpa no implica que la persona haya actuado de manera contraria a la buena fe, es decir, se puede actuar culposamente y de buena fe, pues no son elementos excluyentes. Una muestra de ello se encuentra en el artículo 545 CdC. Así, con carácter general, lo concluye MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (1990, *in fine*) al indicar que «[u]n análisis de situaciones en las que la buena fe no es definida por el legislador nos lleva a considerar que generalmente tampoco la buena fe queda excluida por la culpa», tal y como se deriva, por ejemplo, del artículo 1107 CC.

necesariamente nos lleva a plantearnos si, dentro de la responsabilidad subjetiva que en ambos casos se proclama de manera clara, son expresiones idénticas o si, en cambio, el legislador español ha optado por ampliar los supuestos en los que es posible acudir a la indemnización por daños. Volveremos, al tratar el elemento de la culpa y el dolo, a esta cuestión.

(II) La segunda cuestión es que, como ya se ha visto respecto de la norma europea y su relación con la Directiva de Propiedad Intelectual, en el caso de la Ley de Secretos Empresariales estas similitudes se dan igualmente, con algunos matices diferenciadores, con las normas relativas a las patentes, diseños industriales, marcas...¹⁸⁷¹ Hecho demostrativo no solo de la aproximación en estas materias, sino, en realidad, de la propia naturaleza del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual, aunque sea *sui generis*.

(III) Lo tercero que se debe mencionar es que ha transpuesto de manera literal las partidas que se pueden incluir en la indemnización de daños: el lucro cesante, el enriquecimiento injusto, el daño moral o los gastos de investigación para probar la infracción del secreto, junto con «una cantidad a tanto alzado» de manera, en principio, alternativa a los otros factores. Ahora bien, del mismo modo que en la Directiva de Secretos Empresariales, no estamos ante un catálogo excluyente, sino que se pueden contemplar cualesquiera otros tipos de factores en la determinación y cuantificación. Sin embargo, mediante estos diversos factores se ha procurado conseguir una compensación íntegra que permita jugar con cada uno de ellos para alcanzarla, perfilándose un daño indemnizable que presenta, quizá, una configuración similar a la de los restantes derechos de propiedad intelectual, pero, al mismo tiempo, dadas las características propias del secreto, principalmente, su enorme fragilidad, se construye como una especificidad propia de esta materia¹⁸⁷².

Con todo, actualmente, como se ve en el precepto, la indemnización puede ser calculada mediante dos métodos distintos. Uno primero que incluye, sin carácter alternativo y entre otros factores que pueden ser tenidos en cuenta, tanto el lucro cesante como el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor; y el segundo, en el que se positiva en esta

¹⁸⁷¹ Sin ánimo exhaustivo, compárese este artículo 10 LSE con el artículo 74 LPA, con el artículo 43 LM o con el artículo 55 LPJDI. No obstante, cabe destacar que estos últimos artículos citados tienen su origen en la ya citada Directiva de Propiedad Intelectual; entre las diferentes opciones que el legislador tuvo en aquel momento, se optó por que cada norma tuviera una regulación concreta y no una conjunta. Este mismo modelo fue seguido en Alemania [v. gr., vid. MÖHRING y NICOLINI (2018)]. Es decir, Alemania y España han decidido transponer de manera similar no solo la Ley de Secretos Empresariales, sino que en general han seguido unos mismos modelos en todo lo concerniente a la propiedad intelectual en la transposición de esta nueva hornada de normas de la Unión Europea. Es más, en el caso estadounidense *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974), el tribunal señaló que en caso de apropiación de secretos empresariales se podrá seguir, siempre que sea compatible con su naturaleza, lo establecido para los casos de violación de patentes, dadas sus enormes similitudes.

¹⁸⁷² En este sentido es sumamente gráfica, respecto de los daños en materia marcaria, la explicación de HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, p. 102).

materia la conocida como regalía hipotética¹⁸⁷³, mediante la cual, en realidad —aunque sin adentrarnos en esto, por ahora—, no se calcula el daño sufrido.

En relación con ello, la Ley de Secretos Empresariales perpetúa hasta cierto punto una confusión ya habitual en materia de indemnización en propiedad intelectual, al, en principio, entremezclar elementos de carácter indemnizatorio, con otros de carácter restitutorio. Varias son las críticas que se han realizado en general a estas circunstancias que se recogen de manera reiterada en todas las leyes en las que se regulan derechos de propiedad intelectual. La principal es que dos de los elementos que se recogen, el enriquecimiento injusto —o beneficios obtenidos por el infractor, de acuerdo con la terminología utilizada en las restantes normas de propiedad intelectual¹⁸⁷⁴— y la denominada regalía hipotética, no se refieren a los daños sufridos, sino al enriquecimiento —injusto o sin causa— del que ha violado el derecho de propiedad intelectual¹⁸⁷⁵. Se trata de una cuestión ampliamente discutida, pues a ella subyace, más allá de la inclusión de un concepto u otro en la indemnización, un replanteamiento del sistema de daños del ordenamiento jurídico español; asunto sobre el que se volverá por su importancia teórica y práctica.

Al margen de este asunto, la norma española señala que la indemnización debe ser «adecuada respecto de la lesión realmente sufrida» —en terminología de la Directiva de Secretos Empresariales, «perjuicio realmente sufrido»—, lo que conlleva que, al menos, en apariencia, no se permitan obtener indemnizaciones con carácter punitivo o sancionador. Sin embargo, la utilización del adjetivo «adecuada» puede presentar matices, puesto que si se interpreta de una manera estricta, parece que el enriquecimiento obtenido por el infractor tampoco tendría cabida; no muestra, desde un punto de vista teórico, esa adecuación con la lesión sufrida, a pesar de que expresamente se recoge como uno de los factores que deben ser tenidos en cuenta¹⁸⁷⁶. ¿Deben, por tanto, excluirse de pleno las indemnizaciones en las que subyazca un elemento sancionador? ¿No puede ser adecuado conforme a la «lesión realmente sufrida»? Iguales dudas presenta el término «realmente» vinculado a la lesión, en el caso de la Ley de Secretos Empresariales, o al perjuicio, en el caso de la Directiva comunitaria. ¿Por qué para indemnizar se requiere que el perjuicio se haya producido «realmente»? Posiblemente, para excluir los daños hipotéticos; pero la utilización de ese adverbio parece incompatible con la indemnización del lucro cesante, el cual no se ha producido «realmente». Al final, parece que

¹⁸⁷³ Término que deriva del estadounidense «*reasonable royalty*» [D. G. SMITH (2002, pp. 841-844)]. La traducción literal sería «regalía razonable», pero, en España, se prefirió el término «regalía hipotética», aunque sin plantearse la diferencia semántica sustancial que existe entre los adjetivos «razonable» e «hipotética».

¹⁸⁷⁴ El cambio de denominación puede tener su importancia, como se verá posteriormente.

¹⁸⁷⁵ Aunque volvamos a ello posteriormente, se pueden ver las críticas, entre otros, de FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 26 y ss.) y GARCÍA VIDAL (2008, pp. 30 y ss.). Así, se señaló, por ejemplo, en un caso de patentes, en la STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:3148).

¹⁸⁷⁶ Posiblemente con el objetivo de evitar la indemnización por lucro obtenido del lucro. O, como afirmaron LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, p. 205), «[n]aturalmente, no deben considerarse en la indemnización los “sueños de ganancia” [...], a la manera del cuento de la lechera: nada autoriza al acreedor a enriquecerse a costa del deudor incumplidor».

es un error de lenguaje, porque inmediatamente después se incluye la indemnización del lucro cesante.

(IV) El cuarto aspecto destacable es el hecho de que el artículo muestra, por tanto, dos métodos distintos y alternativos para calcular los daños que se hayan causado como consecuencia de la violación de un secreto empresarial. Esta configuración de las partidas resarcibles provoca, a su vez, que, frente al sistema tradicional de responsabilidad civil español en el que el daño indemnizable o, mejor dicho, su naturaleza subjetiva o fenomenológica limita la lesión patrimonial que puede ser reparada, circunscribiéndola al daño emergente y al lucro cesante, se hable de que estamos ante un «daño normativo»¹⁸⁷⁷, cuyo análisis pormenorizado se realizará con posterioridad.

(V) En materia de propiedad intelectual se ha considerado que el actual artículo 140 TRLPI —similar al precepto que estudiamos en este momento— se aplicará, también, a las infracciones que deriven de un incumplimiento contractual cuando el incumplimiento tenga «carácter usurpatorio»¹⁸⁷⁸. Por tanto, dada la naturaleza del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual —y a la vista de las circunstancias que determinan la violación de un secreto empresarial conforme a la normativa española, tal y como se expondrá seguidamente—, parece que los artículos 9 y 10 LSE se aplicarán, también, por analogía, cuando se produzca un incumplimiento contractual que tenga un carácter usurpador del secreto empresarial.

(VI) Finalmente, hemos de señalar que el artículo 10 LSE, en su último apartado, remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuestiones procesales¹⁸⁷⁹, y al artículo 73 LPA¹⁸⁸⁰, el cual

¹⁸⁷⁷ MASSAGUER FUENTES (2020A).

¹⁸⁷⁸ Se señala como ejemplo típico a quien siendo titular de una licencia, se excede de lo pactado. *Vid.* MORALEJO IMBERNÓN (2018, p. 352) y CLEMENTE MEORO (2009, p. 870). En contra de esta posibilidad, *vid.* CARRASCO PERERA (2017, p. 1858). La jurisprudencia también se ha pronunciado a favor de la aplicación del artículo 140 TRLPI a ciertos casos de incumplimiento contractual. A modo de ejemplo, es habitual la cita de la STS, civil, de 19 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1241), en la que se consideró aplicable el artículo 140 TRLPI para determinar la indemnización en un caso de incumplimiento contractual, después de que una editorial continuase explotando indebidamente los dibujos que previamente habían sido cedidos por el autor. Y en el mismo sentido parece haberse pronunciado, como señala MORALEJO IMBERNÓN (2018, pp. 352 y 353), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su STJUE (Sala Séptima), de 22 de junio de 2016, *Nikolajeva c. Multi Protect*, C-280/15, ECLI:EU:C:2016:467, en la que, aunque no se pronuncie expresamente, admite, en relación con el ya derogado Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que la indemnización en él contemplada podrá solicitarse también en caso de una infracción de la marca derivada del incumplimiento de un contrato de licencia.

¹⁸⁷⁹ El capítulo de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que remite —artículos 712 a 720 de la norma procesal— lleva por título «[d]e la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas» y en él se regula la forma en que se ha de proceder procesalmente en relación con la indemnización de daños. Esta remisión se podría haber evitado regulándose expresamente la cuestión en la Ley de Secretos Empresariales, aunque, al mismo tiempo, la supresión de la remisión tampoco tendría ningún efecto, pues se debería acudir igualmente a la regulación general que se contiene en la norma procesal.

¹⁸⁸⁰ *Vid.* artículo 73 LPA. Sobre este concreto artículo, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015). No obstante, esta exhibición de documentos presenta una serie de complejidades, sobre todo cuando tales documentos del infractor presentan deficiencias o son insuficientes, aunque, como señala MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 187) [en el mismo sentido, respecto de la Ley de Marcas, *vid.* GARCÍA MARTÍN (2008, p. 713)], «las dificultades que se encuentra el titular del derecho están relacionadas más directamente con la misma complejidad que conlleva la propia determinación de los beneficios del infractor, lo que conduce en un mayor número de ocasiones, según creemos, a las posibles reticencias en el empleo de la presente opción por parte del titular».

permitiría al titular del secreto empresarial exigir al infractor todos aquellos documentos que le puedan servir para fijar la cuantía de los daños, señalándose, además, en el precepto de manera expresa que, a su vez, se tendrá en cuenta la protección de los secretos empresariales del presunto infractor. El legislador español ha optado por no incluir en la normativa española aquella opción respecto de los trabajadores que se comentó en el subapartado anterior, por lo que tal limitación de la responsabilidad en nuestro caso no tendrá reconocimiento legal alguno¹⁸⁸¹.

2.3. De sus funciones —y de su naturaleza—¹⁸⁸²

LA FUNCIÓN RESARCITORIA Y PREVENTIVA. Tradicional¹⁸⁸³ y primariamente, la función propia de la responsabilidad civil¹⁸⁸⁴ es la «resarcitoria de los daños sufridos», es decir, compensar o reparar al perjudicado la lesión sufrida en su patrimonio, sin que se incluya entre sus funciones la reintegración de «valores patrimoniales obtenidos mediante el ejercicio indebido de un derecho ajeno»¹⁸⁸⁵, sin perjuicio de que, no obstante, la indemnización pueda cumplir, a su vez, otras funciones que podríamos denominar complementarias o secundarias¹⁸⁸⁶. Entre estas ha destacado por su importancia histórica la función preventiva de la indemnización de los daños —o, en general, de la responsabilidad civil—, es decir, que con ella no solo se compensaran los daños sufridos, sino que también sirviera para que las personas, en sus relaciones y actuaciones, ante la perspectiva de tener que indemnizar, intentaran reducir

¹⁸⁸¹ Tampoco la han acogido diversos países de la Unión Europea como, entre otros, Alemania, Francia o Italia.

¹⁸⁸² Realmente, la naturaleza de la indemnización de daños y sus funciones forman un todo prácticamente inescindible, sin que se pueda dilucidar si las funciones determinan la naturaleza de la indemnización o si su naturaleza es la que determina cuáles son sus funciones. La cuestión de las funciones de la responsabilidad civil es una constante a lo largo de la historia doctrinal reciente. Ya desde la primera mitad del siglo XX se ha venido discutiendo intensamente acerca de ellas. Así, han sido fundamentales las aportaciones que a la materia realizó la doctrina francesa, en particular, ESMEIN (1930, p. 925) quien señaló que mediante la indemnización se podían resarcir los daños causados y, además, sancionar los actos que fueran especialmente reprobables y, sobre todo, STARCK (1947), quien llevó a cabo la primera obra conocida que versa exclusivamente sobre la posibilidad de que la responsabilidad civil cumpla una doble función de garantía y de pena privada.

¹⁸⁸³ No obstante, en el Derecho romano había un componente claro de pena o sanción, más que de resarcimiento. Sobre ello, *vid.* DÍAZ BAUTISTA (2021, pp. 895-910) y D'ORS PÉREZ-PEIX y D'ORS LOIS (2004, pp. 436 y ss.). Aunque todavía está presente, hasta cierto punto, en el ÖBGB.

¹⁸⁸⁴ Sobre la función de la responsabilidad, aunque centrado en la responsabilidad contractual, continúan siendo fundamentales las aportaciones de PANTALEÓN PRIETO (1991C, pp. 1020 y ss.). Este autor sostiene que la función de la responsabilidad contractual es la «puramente indemnizatoria» (p. 1020), negando que tenga una función preventiva o reintegradora (*passim*).

¹⁸⁸⁵ CLEMENTE MEORO (2021C, pp. 1694-1696). Más allá de esta cuestión, es importante recordar que la indemnización de daños no deja de ser una forma concreta de reparar el daño causado. Así, tradicionalmente, se ha entendido que existen dos formas de reparar el daño causado, en forma específica y por equivalente [*v. gr.*, *vid.* PUIG BRUTAU (1983A, p. 190)], aunque algún autor añade una tercera que consistiría en la reparación en especie [LUNA YERGA *et al.* (2002, pp. 2 y 3)].

¹⁸⁸⁶ Aunque BASOZABAL ARRUE (1997, p. 1279) señala que la prevención es, en todo caso, «un efecto secundario (psicológico, si se quiere) de la labor indemnizatoria», lo cual no «justifica que pueda convertirse en su fundamento y en criterio de determinación de la medida de esta». Compartimos, por supuesto, esta reflexión: la función principal de la indemnización es la compensación de los daños causados. Ahora bien, quizá, en determinadas materias, la función preventiva, por ejemplo, ha pasado a ocupar un lugar protagonista debido a las dificultades que entraña nuestro Derecho de daños en relación con ciertos bienes o derechos, como es el claro ejemplo de la propiedad intelectual.

los costes de la indemnización o, lo que es lo mismo, intentaran reducir los daños derivados de sus actuaciones¹⁸⁸⁷.

UN CAMBIO DE PARADIGMA: EL MÉTODO TRIPLE DE CÁLCULO DEL DAÑO. Esta función preventiva, con algún cambio —pues no se trata de que, detectado, se reduzcan los daños y sus costes, sino, más bien, que las personas no actúen, violentando los derechos ajenos, ante la suma económica a la que tendrán que hacer frente—, también se ha visto en las indemnizaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual¹⁸⁸⁸. El origen de este cambio en la materia que nos ocupa en España tuvo lugar a partir de los años ochenta del siglo XX¹⁸⁸⁹, ya que las normas que regulaban la responsabilidad civil en los supuestos relacionados con propiedad intelectual ampliaban su naturaleza, incluyéndose partidas o factores que no tenían un claro carácter resarcitorio, sino que perfectamente se aproximaban a una función restitutoria, preventiva o sancionadora. Cambios que vinieron a suponer la positivación, con ciertas libertades, en España del denominado «método triple de cálculo del daño» o «*dreifache Schadensberechnung*», cuyo origen se encuentra en la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX¹⁸⁹⁰, al ser conscientes de que, en ciertas ocasiones, los titulares de bienes

¹⁸⁸⁷ Esta función preventiva de la responsabilidad civil ha sido desarrollada en particular por los autores que la han estudiado en relación con las teorías del análisis económico del derecho. Sin pretender profundizar excesivamente en esta cuestión, hay que tener en cuenta que, desde estas teorías, a grandes rasgos, se propugna que, mediante los sistemas de responsabilidad civil, se debe lograr una reducción de los costes de los accidentes, utilizando para ello y para determinar cuándo ha sido suficiente la previsión llevada a cabo diversos métodos de eficiencia económica [con dos posiciones relativamente claras. Por un lado, POSNER (1998, pp. 156 y ss.); y, por otro lado, CALABRESI (1984, pp. 23 y ss.)]. Así, en resumen, lo que se propone desde estas posiciones es que la responsabilidad civil debe tener una función preventiva a un mismo nivel que la reparadora del daño, afirmándose [CALABRESI (1984, p. 79)] que «[e]s difícil aceptar un sistema que indemnice perfectamente a todos los afectados en los accidentes una vez se hayan producido y, en cambio, no haga nada por evitarlos». Al mismo tiempo, esta función preventiva debe presentar un punto de equilibrio económico, es decir, a través de esta función se debe buscar un equilibrio entre los costes de prevención y los costes derivados de los daños, procurando minimizar la suma total de los costes. Más profundamente sobre estas cuestiones, además de los autores ya citados, *vid.* SCHÄFER y OTT (2022), DOMÉNECH PASCUAL (2019, pp. 1 y ss.), REGLERO CAMPOS y PEÑA LÓPEZ (2014A), SALVADOR CODERCH y GÓMEZ LIGÜERRE (2005, pp. 1 y ss.), SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, pp. 130 y ss.), GÓMEZ POMAR y PASTOR PRIETO (1990, pp. 495-538) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1981B, pp. 601 y ss.).

¹⁸⁸⁸ MASSAGUER FUENTES (2014, pp. 741 y 742).

¹⁸⁸⁹ Así, por ejemplo, en el artículo 66 de la antigua Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en el artículo 38 de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas o, posteriormente, en los años noventa, en el artículo 135 TRLPI —hoy, artículo 140 de esta norma—.

¹⁸⁹⁰ Se señala que su origen se encuentra en la sentencia *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 08.06.1895 — I 13/95 [la sentencia realmente es del 8 de junio de 1895. Se puede consultar en la siguiente dirección: <https://rgz.staatsbibliothek-berlin.de/judgments/35%2Frgre035015063>. No obstante, en la doctrina española se tiende a señalar que es del 8 de agosto de 1895, pues en uno de los primeros artículos publicados en español sobre la cuestión se dató incorrectamente y así ha continuado en gran cantidad de obras posteriores]. Sin embargo, con anterioridad a esta sentencia, el *Reichsoberhandelsgerichts* dictó una sentencia el 21 de abril de 1874 [ROGH, 21.04.1874 — 22, 319] en la que se dejó entrever ya en ese momento la línea que posteriormente seguiría el *Reichsgericht*, pues en esta primera resolución se concedió al demandante un derecho a la devolución de los ingresos del demandado con un carácter compensador. Además, en la década de los años noventa del siglo XIX, el *Reichsgericht* ya comenzó a pronunciarse en algún concreto asunto a favor de la posibilidad de que el cálculo de la indemnización se realizara tomando en consideración las ventas que realizara el demandado de la invención patentada que había sido infringida. No obstante, con todo, la primera sentencia que, efectivamente, recogió los tres tipos de cálculo fue la citada de 8 de junio de 1895. Sobre las resoluciones anteriores, *vid.* MEIER-BECK (2005, pp. 617 y ss.). En general, sobre esta doctrina y su construcción, *vid.* ULLMANN (1978, pp. 615 y ss.). Como resume BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1264 y 1265), el caso que dio origen a toda esta teoría, la sentencia de 1895, se basaba en que una determinada persona había utilizado sin permiso de su creador una serie de composiciones

inmateriales dañados no son adecuada y completamente resarcidos a través de los sistemas tradicionales de responsabilidad¹⁸⁹¹. Es decir, se sostenía que el titular de un derecho de propiedad intelectual no veía totalmente resarcidos los daños causados atendiendo a las partidas tradicionales, puesto que el menoscabo económico sufrido en caso de una violación de su derecho va más allá de la cuantificación de las partidas del lucro cesante y del daño emergente¹⁸⁹², aunque curiosamente el artículo 1106 CC se formula con pretensiones de exhaustividad —con excepción del daño no patrimonial—, partiendo de la idea de que todo daño debe ser reconducible a las categorías de daño emergente o de lucro cesante —o, a la inversa, que nombra ambas categorías para dejar claro que todo daño patrimonial se indemniza—.

Piénsese, por ejemplo, en el caso que a nosotros nos atañe: la violación de un secreto empresarial. Desde el momento en que el secreto empresarial es utilizado o revelado ilícitamente, su titular no puede ser reparado completamente, ya que, dada su naturaleza, desde el momento en que se produjo tal conducta, el titular ve cercenada la posibilidad de volver a disfrutar de las ventajas patrimoniales que le otorgaba el secreto empresarial. La valoración tradicional del daño no solo no mide con exactitud el alcance de la pérdida sufrida por el titular del secreto empresarial, sino que también ignora una serie de circunstancias o factores intangibles, destacando los siguientes cinco:

- (i) La posibilidad de perder un poder de dominio sobre el mercado durante un tiempo significativo.

musicales, reproduciéndolas y difundiéndolas a través de un aparato musical de su invención. La cuestión estaba en que esa reproducción o difusión no determinaba que hubiera un daño calculable conforme a la denominada teoría de la diferencia, pero, además, al mismo tiempo, las composiciones musicales habían alcanzado una mayor fama gracias a la difusión a través de ese aparato musical, es decir, gracias, a la conducta ilícita. De este modo, a grandes rasgos, el *Reichsgericht* consideró que el cálculo del montante que correspondería con carácter indemnizatorio dependería del hecho causante del perjuicio, diferenciando tres situaciones diversas. En primer lugar, si se trata de una «acción del demandante globalmente considerada», el daño indemnizable sería calculado conforme a la teoría de la diferencia en el patrimonio del demandante, es decir, especialmente la reclamación del lucro cesante. En segundo lugar, si se entendiera que lo determinante de la acción indemnizatoria es que la actuación del demandado se ha realizado «sin el consentimiento del demandante», el importe de la indemnización se correspondería con lo que el demandado tendría que haber satisfecho para poder utilizarlo de manera legal, es decir, el pago del valor objetivo del derecho de uso utilizado ilícitamente, tal y como se habría acordado en una negociación razonable y no hostil. Y, en tercer lugar, si el hecho relevante y creador del perjuicio era que el demandado se hubiera «atribuido y quedado con los frutos y provechos derivados del ejercicio del derecho del demandante», el cálculo del daño se realizaría conforme a las ganancias que el infractor hubiera obtenido. Así, el concepto jurídico del llamado método triple de cómputo del daño ha sido desarrollado y perfeccionado esencialmente paso a paso por la jurisprudencia alemana durante los últimos ciento treinta años, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de los objetos protegidos —inmateriales— y la consiguiente necesidad especial de protección de los perjudicados. De este modo, en la actualidad se ha ido perfilando como una suerte de opción que tiene el titular del derecho infringido y, desde la original aplicación a los derechos de autor, se ha ido utilizando en todas aquellas áreas en las que el bien dañado es inmaterial, es decir, tanto en patentes, marcas, nombres comerciales, competencia desleal, en general, derechos de la personalidad, y secretos empresariales [entre otros muchos casos, se pueden ver *BGH*, 07.12.1979 — I ZR 157/77; *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75; o *BGH*, 08.10.1971 — I ZR 12/70]. Sobre la historia y desarrollo de esta institución, resulta fundamental ERNICKE (2020). Sobre este método en materia de derechos de autor, *vid.* ARISMENDY MENGUAL (2024, pp. 175-202).

¹⁸⁹¹ De este modo lo señala, por ejemplo, ASSMANN (1985, p. 15) y PIETZCKER (1979, p. 345).

¹⁸⁹² *Vid.* DRATLER (1989, pp. 92-98).

- (ii) La posibilidad de perder el control de la dirección de la tecnología que vendrá al existir una duplicidad de innovadores.
- (iii) La pérdida de las ventajas derivadas de la posición primigenia en el mercado.
- (iv) La posibilidad de que el infractor decida divulgarlo, privando al titular del secreto empresarial de la posibilidad de explotarlo con el régimen protector de los secretos empresariales.
- (v) La posible pérdida del interés del mercado en el titular del secreto, al perder su condición de exclusividad aparejada a su innovación.

En definitiva, es prácticamente imposible que una indemnización monetaria calculada conforme a los criterios tradicionales pueda compensar pérdidas intangibles de semejante magnitud, aunque sean, en definitiva, pérdidas reales.

De acuerdo con este método o regla, el damnificado puede optar por tres formas de calcular el daño causado: i. el daño efectivamente sufrido —incluyéndose el lucro cesante—, ii. un canon de licencia y iii. el enriquecimiento obtenido por el infractor. Así, estas tres opciones se configuran como métodos de cálculo del daño sufrido¹⁸⁹³, sin que se puedan aplicar de manera acumulativa¹⁸⁹⁴ y sin que se permita que las reglas o criterios desarrollados en uno de los métodos sean utilizados en otro¹⁸⁹⁵. Se trata, en definitiva, de que, a la vista de las particulares circunstancias del supuesto, el perjudicado decida libremente la manera en la que quiere cuantificar los daños sufridos sobre su bien inmaterial, pues, elegido uno de los métodos, la jurisprudencia alemana solo permitió la adición a cualquiera de ellos de los daños reputacionales derivados del descrédito o confusión en el mercado como consecuencia de la infracción¹⁸⁹⁶. Ahora bien, a pesar de su constante utilización en Alemania desde finales del siglo XIX, no se trata de un método que esté exento de críticas, tanto por su naturaleza jurídica, como por su coherencia dogmática¹⁸⁹⁷. Y estas críticas también aparecieron en nuestro ordenamiento jurídico desde el momento mismo en que el legislador español comenzó a

¹⁸⁹³ V. gr., vid. *BGH*, 27.02.1963 — Ib ZR 131/61, en la que específicamente se señala que estas tres opciones son métodos de cálculo del daño sufrido y no bases independientes sobre las que se puedan fundamentar diversas reclamaciones.

¹⁸⁹⁴ *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75.

¹⁸⁹⁵ Respecto de la forma en la que los tres métodos de cálculo se interrelacionan, PREU (1979, p. 756) señaló que «los tres tipos de cálculo no pueden combinarse para calcular el daño; la indemnización solo puede establecerse basándose en uno de estos tipos de cálculo. Sin embargo, esto no impide que el perjudicado invoque varios tipos de cálculo para justificar un determinado daño mínimo».

¹⁸⁹⁶ Así se reconoció expresamente en *BGH*, 03.07.1974 — I ZR 65/53 o en *BGH*, 12.01.1966 — Ib ZR 5/64.

¹⁸⁹⁷ Sobre estas críticas, vid. BASOZABAL ARRUE (1997) o FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 31 y ss.). En concreto, en Alemania se ha señalado que el método del triple cómputo —o una parte de él— no pertenece al Derecho de daños, puesto que se ha sostenido, mayoritariamente, que el pago de una tarifa por una supuesta licencia es, en todo caso, una parte del enriquecimiento. Así, se ha señalado que son apreciaciones basadas en la equidad que no tienen nada que ver con la indemnización prevista en los §§ 249 y ss. BGB. Entre otros, vid. OETKER (2024B, § 252), M. GOLDMANN (2021, § 9) y PEIFER (2008, pp. 48 y ss.). No obstante, hay que destacar que el método del triple cómputo en Alemania no tuvo respaldo legislativo durante gran parte del siglo XX y que no fue sino a raíz de la transposición de las normas europeas cuando se comenzó a positivizar este Derecho consuetudinario en sus normas especiales de propiedad intelectual o en su actual ley de secretos empresariales.

contemplar esta posibilidad de cálculo de las indemnizaciones, principalmente — consideraciones que trataremos con mayor detalle en el momento en el que analicemos tanto la partida del enriquecimiento injusto como la de la regalía hipotética—, porque en nuestro sistema resarcitorio parece no tener cabida una serie de opciones que se aproximan a las acciones de enriquecimiento aunque, en apariencia, se encuadren en acciones de daños¹⁸⁹⁸.

Es cierto, no obstante, que aquellas primeras críticas, poco a poco, se han ido salvando, con mayor o menor acierto, tanto desde una perspectiva de política legislativa como desde una perspectiva práctica. Por un lado, con esta configuración se responde a «la insuficiencia del lucro cesante para abarcar en la práctica el valor de la lesión del valor económico del derecho de propiedad industrial que comporta su vulneración»; y, por otro lado, se superan las dificultades que plantea la prueba de la realidad del daño y de su cuantificación¹⁸⁹⁹.

Con todo, la configuración del cálculo del daño ha tenido el respaldo no solo del legislador español, sino también del legislador europeo, tanto en la ya citada Directiva de Propiedad Intelectual que supuso la consagración de la regla en la práctica totalidad de las materias relativas a la propiedad intelectual, como con la Directiva de Secretos Empresariales, en lo que a los secretos empresariales se refiere.

LA DESAPARICIÓN DEL VÍNCULO FENOMENOLÓGICO. Todo estos cambios han provocado que actualmente la acción de daños, al menos, aparentemente, haya dejado atrás esa exclusiva función resarcitoria o compensatoria, para que, junto a ella, cumpla, también, una función de «preservación y materialización de la integridad del contenido económico del derecho»¹⁹⁰⁰, lo cual puede traducirse, sin mucho esfuerzo ni dificultad, en que las cuantías indemnizatorias pierden definitivamente su correlación directa con los daños efectivamente ocasionados y

¹⁸⁹⁸ Por todos, nuevamente, BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1287 y ss.), quien no duda, con un alegato demoledor, en afirmar que «en lugar de forzar una explicación exorbitante para la acción de daños a través de la búsqueda de nuevas funciones, como la reintegradora y, sobre todo, la preventivo-punitiva, deberíamos aceptar que la *dreifache Schadensberechnung* es una “reliquia histórica” de un tiempo en el que la exclusión de las acciones de enriquecimiento obligó a la jurisprudencia a construir una particular criatura que bajo su función tradicional (indemnizar) abarcara nuevos compromisos (restitución del valor de uso o de la ganancia obtenida por el intromisor) y funciones (reintegración de derechos, prevención y punición de acciones reprobables)». No obstante, este mismo autor, con posterioridad (2008, pp. 40 y 47), ha matizado, aunque sea ligeramente, su posición, reconociendo que, al menos en materia de propiedad intelectual, «existe una cercanía funcional muy fuerte [entre] el Derecho de Daños» y el enriquecimiento injusto. Así, señala que «“indemnización” (del daño), “reintegración” (del derecho usurpado) y “absorción/remoción” (de la ganancia) aparecen como niveles diferentes de protección frente a la intromisión en “derechos absolutos” que se sirven, cada uno a su manera, de una solución “restitutoria”». Si bien, a pesar de estas leves concesiones, termina concluyendo que la partida de los beneficios obtenidos por el infractor no debería estar regulada dentro de la acción indemnizatoria. Si bien, también, hubo voces que, desde el principio de estas regulaciones, destacaron que mediante estas normas se conseguía superar la rígida interpretación del lucro cesante y que, en ciertos casos, incluso, se conseguía una reducción de la complejidad de la prueba [en este sentido, *vid.* VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1217), FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2004, pp. 505 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1988A, p. 116)]. Sobre los diversos modelos de enriquecimiento y su relación con lo aquí apuntado, igualmente, *vid.* BASOZABAL ARRUE (2018B, pp. 1 y ss.).

¹⁸⁹⁹ MASSAGUER FUENTES (2020A). Y añade: «Como se ve, va más allá de ser una solución de conveniencia, más o menos “elegante” desde el punto de vista de técnica jurídica, a un problema de la práctica».

¹⁹⁰⁰ MASSAGUER FUENTES (2020A). En Alemania se sostiene que, si la indemnización cubre los beneficios obtenidos por el infractor, esta indemnización cumple una función de corrección económica, que lo que busca es que el autor del daño no se pueda beneficiar con la violación de la normativa: H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, §10).

sufridos, es decir, que, en materia de propiedad intelectual, se ha obviado, por imperativo legal, la fenomenología¹⁹⁰¹ que caracteriza al derecho de daños español, lo cual plantea, a su vez, un cambio profundo sistemático, ya que, como ha sostenido la doctrina más tradicional, en principio y teóricamente, la indemnización de daños tiene por única función la resarcitoria¹⁹⁰². Empero, a pesar de ello, junto con esta finalidad o, precisamente, como consecuencia de esta posibilidad de una indemnización mayor o no correlativa con los daños sufridos, la doctrina ha señalado que la indemnización, además, cumple una función disuasoria o preventiva¹⁹⁰³, la cual ha sido igualmente criticada por algún sector de la doctrina por considerar que esta función implica de facto un enriquecimiento del perjudicado, ya que recibirá una cantidad de dinero que excede de la que correspondería por el daño efectivamente sufrido¹⁹⁰⁴.

LA APROXIMACIÓN A LA FUNCIÓN PUNITIVA. El problema de esta función preventiva es el estrecho margen que la puede separar de cumplir una función punitiva o directamente si toda función preventiva es, a su vez, punitiva¹⁹⁰⁵. En este sentido, cabe recordar que en el considerando trigésimo de la Directiva de Secretos Empresariales expresamente se señala, aunque en relación únicamente con la regalía hipotética, que «[l]a finalidad de ese método alternativo no es la de imponer una obligación de que se prevean indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos en que haya incurrido el poseedor del secreto comercial, como, por

¹⁹⁰¹ Sobre esta, *vid.* DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, pp. 63-68).

¹⁹⁰² PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1971 y 1972) señalaba que «la función normativa de la responsabilidad extracontractual en nuestro Derecho no es preventivo-punitiva, sino compensatoria o resarcitoria» y que «[t]ampoco es función de la responsabilidad civil extracontractual evitar que el dañante obtenga un beneficio de su actividad ilícita dañosa». En el mismo sentido, *vid.* MARTÍN CASALS (1990A, p. 393).

¹⁹⁰³ *Vid.* entre otros, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 40 y ss.), SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997), BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 159), DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1995, p. 231) y MARTÍN CASALS (1990B, p. 1255 y ss.). En concreto, en materia de secretos empresariales, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 261 y 262) y FONT SEGURA (1999, pp. 88 y 89). K. TROLLER (1990, p. 52), tras asumir una versión libre del método del triple cómputo, entendió que la única manera de conseguir que una acción de indemnización de daños cumpliera una función preventiva era que estuviera constituida tanto por lo correspondiente al daño causado como por lo relativo al cómputo de los beneficios que ilícitamente hubiera conseguido el infractor. Así, con la suma de ambas cantidades se prevendría que futuras personas tuvieran intención de realizar una conducta ilícita respecto de los derechos de propiedad intelectual. Con un carácter general, esta posición ha sido defendida en cierto modo por PINTOS AGER (2000, pp. 85 y ss.), quien considera que la responsabilidad civil no cumple de manera efectiva su papel reparador o compensador, sobre todo a la vista de los nuevos mecanismos existentes, por lo que la única razón que justifica que se continúe acudiendo a ella por parte del legislador es su función preventiva. Ahora bien, en todo caso, habría que diferenciar entre una función preventiva general y especial. En el primer sentido, vendría a referirse al «impulso psicológico que puede experimentar el ciudadano, que, reconocedor de la norma, trata de evitar las consecuencias para él desfavorables que resultarían de su aplicación», mientras que en el segundo sentido se refiere a quien por no ser precavido «fue condenado, decidirá serlo en el futuro» [DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 47 y 48)]. Es decir, la prevención general actúa como medida frente a la sociedad en su conjunto, mientras que la prevención especial incide directamente en los sujetos que hayan provocado un daño.

¹⁹⁰⁴ PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1972 y 1973). Aun así, a pesar de eso, por ejemplo, SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, p. 168), al estudiar esta cuestión en materia del derecho al honor, entienden que el enriquecimiento de la víctima es razonable —al final, es una dualidad entre qué enriquecimiento es más justo: el del infractor del derecho o el del titular cuyo derecho se ha infringido—, y que, en todo caso, si se quisiera paliar ese efecto, se podría instrumentalizar la indemnización de un modo que repercutiera directamente en las arcas públicas.

¹⁹⁰⁵ Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* BERNAD MAINAR (2010, pp. 65 y ss.). En nuestro Derecho se tiende a negar esta posible función de manera directa, como en la STS, civil, de 7 de noviembre de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:8086).

ejemplo, los gastos de identificación e investigación». Este considerando a lo sumo se refiere a la concreta regalía hipotética, no a la indemnización en su conjunto, por lo que no debería haber ningún obstáculo para que un Estado de la Unión Europea optase por prever que su indemnización cumpliera una función punitiva. En este sentido, en materia de propiedad intelectual, la Directiva de Propiedad Intelectual contenía una serie de precisiones similares, lo cual no ha impedido que el TJUE haya afirmado que la norma europea no impide que los Estados miembros establezcan una partida indemnizatoria con una clara función punitiva¹⁹⁰⁶. Posición, la negativa a esta función punitiva de la indemnización, que, como veremos, contrasta con la regulación que de ella se realiza en el ordenamiento jurídico estadounidense, en el cual se contempla expresamente, tanto en la UTSA como en la DTSA, la posibilidad de establecer una indemnización con una función punitiva¹⁹⁰⁷. Ahora bien, esta, como se comentará, solo es posible en caso de que sobre la violación del secreto empresarial concurren dos condiciones: que fuera maliciosa y deliberada¹⁹⁰⁸.

No obstante, que la indemnización en materia de propiedad intelectual no cumpla una función punitiva tampoco es una verdad absoluta en nuestro Derecho. Si seguimos la conceptualización y distinción realizada por CALABRESI y MELAMED¹⁹⁰⁹ entre «regla de propiedad», «regla de responsabilidad» y «regla de inalienabilidad», se ha sostenido que, cuando la primera se convierte en la segunda, hay una justificación para que la indemnización cumpla una función punitiva¹⁹¹⁰. Además, como acertadamente se ha señalado respecto de estas reglas, nos encontramos ante «una formulación sumamente abstracta, útil en su potencia analítica, pero

¹⁹⁰⁶ STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa"*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36. En un sentido similar, también, la STJUE (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016, *Jørn Hansson - Jungpflanzen Grünwald GmbH*, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419.

¹⁹⁰⁷ En la doctrina española, desde que se comenzó a plantear la posibilidad de incluir en las indemnizaciones una partida correspondiente a los *punitive damages*, se ha venido utilizando el término «daños punitivos». Sin embargo, aquí, en cuanto a esta terminología, compartimos la posición de CARRASCOSA GONZÁLEZ (2013, p. 386), quien defiende que en nuestro ordenamiento jurídico sería más adecuada la utilización de la expresión «indemnización punitiva» por dos razones; porque a lo que se puede añadir el adjetivo «punitivo» es a la indemnización, no a los daños en sí mismos considerados; y porque en inglés «damage», en singular, es equivalente a nuestro concepto de «daño», pero cuando se utiliza tal palabra en plural, es decir, «damages», como en el caso de los *punitive damages*, no significa «daños», sino «responsabilidad».

¹⁹⁰⁸ Sección 3.B UTSA: «En caso de apropiación indebida deliberada y maliciosa, el tribunal podrá conceder una indemnización ejemplar por daños por un importe no superior al doble de la indemnización del apartado a». Sección 2.3.C DTSA: «Si el secreto comercial ha sido voluntaria y maliciosamente apropiado, se concederán daños ejemplares por un importe no superior a 2 veces el importe de los daños concedidos en virtud del apartado b». A pesar de que Nueva York no ha adoptado la UTSA, por ahora, se ha reconocido igualmente esta posibilidad a través de su propio *Common Law. Vid., v. gr., Belfar v. New York Gracie Sq. Hosp., Inc.*, 2011 N. Y. Slip Op. 31164 (N. Y. Sup. Ct. 2011). Empero, a pesar de las reticencias de nuestro Derecho, parece ser que esta era habitual en nuestros ordenamientos jurídicos europeos continentales, pero que desapareció a raíz de las codificaciones [vid. DÍAZ-BAUTISTA CREMADES (2020) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 44)].

¹⁹⁰⁹ CALABRESI y MELAMED (1997, pp. 187 y ss.). Señalan estos autores que la regla de propiedad implica «que nadie puede ocupar la posición de titular a menos que el titular actual acceda a venderla y se pague el precio en que él valora subjetivamente su derecho», la regla de responsabilidad determina que «cualquiera puede privar del [derecho protegido] a su titular si está dispuesto a pagar por ello una cantidad establecida objetivamente» y la regla de inalienabilidad supone que «no está permitido un intercambio voluntario de su titularidad».

¹⁹¹⁰ REGLERO CAMPOS y PEÑA LÓPEZ (2014A).

que tiene que ser matizada en su concreta aplicación práctica»¹⁹¹¹; consejo que debemos hacer nuestro a la hora de determinar el alcance de estas reglas en la materia que nos ocupa. Como se ha venido indicando ya desde el primer capítulo de esta tesis¹⁹¹², el secreto empresarial se encuentra protegido en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho de propiedad intelectual más, aunque con ciertas particularidades. No estamos, por tanto, ante una protección por una regla de propiedad en sentido estricto, en la medida en que hay apropiaciones del secreto empresarial que son lícitas. Si bien, al mismo tiempo, cuando el secreto empresarial es apropiado, utilizado o revelado ilícitamente, su titular se ve privado de la posibilidad de decidir cederlo hasta el punto de que, dadas las características de los secretos empresariales, se ve privado totalmente de él sin que concurra su voluntad y recibiendo, a cambio, una indemnización por los daños causados. En ese caso, cuando se produce la violación del secreto empresarial, la regla de propiedad *sui generis* se transforma en una regla de responsabilidad, lo que, en teoría, debería justificar por sí mismo que se impusiera una indemnización punitiva¹⁹¹³. E incluso, sin entrar a analizar la cuestión por el momento, se podría llegar a entender que la partida relativa al enriquecimiento injusto tiene un claro carácter punitivo porque con ella no se indemnizan claramente los daños ocasionados, sino que lo que se pretende cubrir es «todo el valor obtenido por la intromisión en el derecho ajeno»¹⁹¹⁴, es decir, hacer que quien haya violado un secreto empresarial no solo deba indemnizar por los daños causados, sino que, además, deba restituir las ventajas patrimoniales que haya obtenido con el bien ajeno. ¿No tiene esa concreta realidad un carácter cercano a lo punitivo al pretender que el titular del secreto empresarial no solo se vea repuesto a la posición anterior a la violación, sino que además reciba todo aquello en lo que se benefició el infractor?¹⁹¹⁵ La doctrina, en general, al estudiar esta cuestión en relación con otros derechos de propiedad intelectual lo ha negado, justificando tal negación o bien en la excepcionalidad que debería tener una indemnización punitiva, o bien en la falta de gradación de la supuesta pena atendiendo al grado de reprochabilidad de la violación, o bien en la falta de previsibilidad de la indemnización punitiva al hacerla depender de un factor cuya determinación no es posible en el momento de cometer la infracción¹⁹¹⁶.

Más allá de estas cuestiones, se me plantea una duda respecto de la posible función punitiva de la indemnización. ¿Es realmente una función punitiva? ¿O simplemente preventiva? ¿Se busca realmente sancionar a quien produce un daño? ¿O, en cambio, lo que se pretende es disuadir a los posibles infractores de la violación de un derecho protegido, como es el secreto

¹⁹¹¹ VERDERA SERVER (2023, p. 923).

¹⁹¹² *Vid. supra* capítulo I.IV.2.2.

¹⁹¹³ En materia de marcas, esta teoría ha sido utilizada para justificar precisamente la previsión que se contiene en el artículo 44 LM respecto de las indemnizaciones coercitivas. *Vid.* NAVEIRA ZARRA (2003, p. 407).

¹⁹¹⁴ Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1988, p. 117).

¹⁹¹⁵ BASOZABAL ARRUE (1997, p. 1278) señala precisamente que la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor es el resultado de las posiciones a favor de la función punitiva de las indemnizaciones.

¹⁹¹⁶ Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* RUBÍ PUIG (2023, pp. 587 y ss.), MASSAGUER FUENTES (2020A), MORALEJO IMBERNÓN (2018, pp. 362 y 363) y SERRANO GÓMEZ (2012, pp. 82-89).

empresarial?¹⁹¹⁷ Ya señalé en el primer capítulo¹⁹¹⁸ que una de las funciones principales de los secretos empresariales era, precisamente, una función preventiva o disuasoria; un aviso de que si se produce una apropiación, utilización o revelación ilícitas, el ordenamiento jurídico acudiría en su defensa, con indemnizaciones que pueden ser más que cuantiosas, como veremos a lo largo de este capítulo. Está claro que una función preventiva no tiene por qué ser punitiva¹⁹¹⁹, pero ¿una función punitiva no debería ser siempre preventiva, al menos en nuestro sistema jurídico?

Podríamos plantearnos, incluso, si todas estas funciones preventivas o punitivas no forman en realidad secciones de la función compensatoria o resarcitoria, puesto que, si la compensación es íntegra y completa, el que puede dañar, ante la idea de que tendrá que hacer frente a tales cantidades, verá que sus actos son castigados y, por tanto, procurará ser precavido o actuar de otra manera no dañosa¹⁹²⁰. Otra cuestión es que, ante la posible infravaloración del daño, si se quiere que la indemnización de daños cumpla una función preventiva, disuasoria o punitiva, sea necesario establecer herramientas que permitan ir más allá de la compensación del daño; pero, desde una perspectiva abstracta, la compensación íntegra bien podría cumplir cuantas funciones extras se han indicado¹⁹²¹.

LA FUNCIÓN DEMARCATORIA. Además de las funciones antedichas, también cumple una función demarcadora, la cual «permite establecer hasta dónde llegan los ámbitos de actuación libre de una persona»¹⁹²², que, aunque la mencionemos en este postrero lugar, se trata de, quizá, la primera función que se puede predicar del Derecho de daños en su conjunto¹⁹²³ y que en nuestra materia alcanza una posición privilegiada, a la vista de que la ilicitud de las apropiaciones, utilizaciones o revelaciones se encuentra incardinada en pequeños detalles. Es

¹⁹¹⁷ En un sentido no del todo coincidente, pero sí similar, al analizar la indemnización de daños en relación con la Ley de Propiedad Intelectual, *vid.* BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 160).

¹⁹¹⁸ *Vid. supra* capítulo I.III.3.

¹⁹¹⁹ Ya lo señalaron así SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997).

¹⁹²⁰ SALVADOR CODERCH y GÓMEZ LIGÜERRE (2005, p. 20) lo expresan del siguiente modo: «si quien puede causar un daño sabe que siempre habrá de compensarlo hasta el último céntimo, y que, por tanto, habrá de internalizar los costes generados por el daño mismo y pagar además por los costes terciarios de gestión de la reclamación, actuará en consecuencia: se conducirá con cuidado. Por la cuenta que le trae». Más allá de esta cuestión. Si la indemnización comprende los beneficios del infractor, carece de sentido violar el secreto empresarial porque este no obtendrá ningún beneficio y, además, deberá la indemnización correspondiente. Si no se contemplara la partida de los beneficios, cabrían dos posibilidades. Por un lado, sería eficiente violar el secreto empresarial si los beneficios que pudiera obtener son superiores a la indemnización, pero sería ineficiente en caso contrario, es decir, si la indemnización fuera superior a los beneficios. No obstante, no es una cuestión tan sencilla, sino que es necesario tener en cuenta otros factores, como es la probabilidad de ser condenado por la violación de un secreto empresarial o la probabilidad de que el daño sea infravalorado y, consecuentemente, infracompensado.

¹⁹²¹ No obstante, añado otro interrogante: si realmente la función única, como ha sostenido PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1971-1973), es la reparadora, ¿por qué razón se hace depender la indemnización de la concurrencia de la culpa? ¿No puede ser acaso ese presupuesto una muestra de que, desde su origen, se ha previsto una doble función de la responsabilidad al requerir que la acción o la omisión sean culpables? Sin culpa, puede haber igualmente daño, por lo que si la única función fuera la reparadora, por coherencia no se debería exigir el presupuesto de la culpa.

¹⁹²² VERDERA SERVER (2022, p. 17). Sobre esta función, igualmente, *vid.* Díez-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 43 y 44) y SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, pp. 103 y ss.).

¹⁹²³ *Vid.* Díez-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1999, p. 43).

decir, coadyuva en la determinación de la licitud e ilicitud de las conductas, puesto que únicamente en ciertas ocasiones surgirá la indemnización, ocasiones que se corresponden con la ilicitud de la obtención, utilización o revelación, pues, si estas no son consideradas ilícitas, no se activa todo el sistema tuitivo establecido.

Con todo, la indemnización de daños en materia de propiedad intelectual, en general, y en materia de secretos empresariales, en particular, ha visto como sus funciones se han multiplicado y van más allá de lo meramente resarcitorio. Estos cambios tienen una importancia primordial, a la vista de las partidas que se han contemplado. Ahora bien, al mismo tiempo, como veremos seguidamente, tampoco se puede pretender que estas funciones que cumple la indemnización de daños provoquen la transmutación de todo el sistema de nuestro Derecho de daños. Así, lógicamente, para poder acudir a ella, para poder estimar la acción seguida, es necesario que se cumplan todos los presupuestos de la responsabilidad que, si bien presentan ciertas particularidades, no distan tanto de los que tradicionalmente se han ido señalando.

2. De los presupuestos del artículo 9 LSE a la teoría general

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. La configuración del secreto empresarial como un derecho subjetivo, absoluto, patrimonial y transmisible descansa, en parte, en el hecho de que se regula un catálogo amplísimo de acciones para defender la posición de exclusiva —*erga omnes*— frente a las conductas que el ordenamiento jurídico ha considerado merecedoras de reproche. Así, aunque pudiera parecer lógico estudiar de lo general a lo específico, entendemos, por la singularidad de la materia, que el orden debe ser a la inversa: de la regulación contenida en la Ley de Secretos Empresariales a la regulación general, porque el requisito previo para poder acudir a la acción indemnizatoria contemplada en el artículo 9.1.G LSE es que se cometa una violación del secreto empresarial, violación que puede ser tanto contractual —debiendo acudir al artículo 1101 y ss. CC— o extracontractual —acudiendo, en su caso, a los artículos 1902 y ss. CC—¹⁹²⁴; implicando, a su vez, que nos encontramos ante un régimen único y unitario. Es decir, del artículo 9 LSE llegaremos a la regulación general de la indemnización de daños en sede contractual y extracontractual, aunque sea solamente para completar los vacíos regulatorios que podamos encontrar. La diferenciación entre estos dos regímenes, no

¹⁹²⁴ No es nuestro objetivo adentrarnos en la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, cuestión sobre la que la doctrina ha discutido ampliamente. La posición mayoritaria, a la cual nos adherimos, ha entendido que estaremos ante un caso de responsabilidad contractual —denominación no del todo acertada a la vista de que se sustenta sobre el artículo 1101 CC, precepto que no «disciplina la responsabilidad contractual, sino la genérica responsabilidad obligacional» [vid. CARRASCO PERERA (1989B)]— cuando se incumpla una obligación previamente establecida en un contrato, en la Ley o en un cuasicontrato. Entre otros, además del autor citado, vid. SERRA RODRÍGUEZ (2021, pp. 55 y ss.), LACRUZ BERDEJO (2011, p. 164) y DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, pp. 13-25).

obstante, se ha ido diluyendo de manera general¹⁹²⁵, dilución que se acrecienta, todavía más, en la materia que aquí estudiamos¹⁹²⁶.

DE LOS PRESUPUESTOS EXIGIBLES. Este doble régimen parcialmente coincidente se evidencia en el hecho de que tanto a un supuesto como al otro se exigen los presupuestos o requisitos que se derivan del artículo 1902 CC¹⁹²⁷, es decir, que tanto si estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual como si estuviéramos en un caso de responsabilidad contractual, se exigirá: i. que haya una acción u omisión ilícita; ii. que se constate la realidad del daño causado; iii. que haya un criterio de imputación subjetiva, con matices según estemos en un caso de responsabilidad contractual o extracontractual¹⁹²⁸; y iv. que exista un nexo causal

¹⁹²⁵ Para un resumen de esta cuestión, *vid.* SERRA RODRÍGUEZ (2021, pp. 67 y ss.) y ARCOS VIEIRA (2021).

¹⁹²⁶ Una de las diferencias básicas entre ambos regímenes es la prescripción de las acciones, pues, *ex* artículos 1964.2 y 1968 CC, la acción por responsabilidad contractual prescribe a los cinco años y la extracontractual, al año. Pero en sede de secretos empresariales esta diferencia no tiene ninguna relevancia. El artículo 11 LSE dispone que «[l]as acciones de defensa de los secretos empresariales [entre las que se incluye la acción indemnizatoria] prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil». El plazo escogido, situándose en la mitad del margen previsto en la Directiva comunitaria, fue criticado, desde un primer momento, por varios motivos: i. por ser excesivamente breve en comparación con el plazo de prescripción de las acciones penales, que actualmente es de cinco años. Es cierto que nada obliga a que los plazos de unas acciones y otras sean idénticos e, incluso, pueden existir argumentos que justifiquen el mayor plazo de las acciones penales, pues estamos ante las conductas más reprochables del ordenamiento jurídico, pero, al mismo tiempo, por una cuestión de coherencia y ante la criticable vigencia de las acciones penales en nuestro ordenamiento, quizá, habría sido aconsejable mantener un mismo plazo, para evitar que, por ejemplo, no se pudiera acudir a la vía civil por haber prescrito la acción de indemnización de daños, pero sí a la vía penal, con el consecuente y consabido problema en torno a la prescripción de la acción de responsabilidad civil en dicha vía [*vid.* STS, civil, de 23 de mayo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1636)]. Sobre esta cuestión en profundidad, entre otros, *vid.* CLEMENTE MEORO (2021A, pp. 95 y ss.); y, sobre la responsabilidad civil derivada del delito de descubrimiento de secretos empresariales, *vid.* ANTÓN Y ABAJO (2024)]; ii. por alejarse del régimen de cinco años previsto tanto en el artículo 78 LPA, como en materia de secretos empresariales en el artículo 152-2 del *Code de Commerce* francés, en el artículo 99 del *Codice della Proprietà Industriale* italiano, en el artículo 353 del *Código da Propriedade Industrial* portugués o en la sección cuarta del *The Trade Secrets (Enforcements, etc.) Regulation 2018* del Reino Unido —para Escocia, mientras que en el caso de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte el plazo de prescripción es de seis años—. Con todo, supone un plazo más amplio que el excesivamente corto de un año previsto en el artículo 35 LCD. Esta comparación entre los plazos de prescripción en sede de patentes y de competencia desleal es la razón principal por la que se decidió que el plazo de la acción fuera de tres años, tal y como se muestra en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Justificación que ha recibido enormes críticas. Así, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 160) señala que «la “justificación” [el entrecomillado es del propio autor] del plazo de prescripción [...] resulta inane y pintoresca, porque literalmente se afirma que “este plazo trienal se fija como intermedio [...]”. ¡Nunca pude imaginar que un plazo legal se determinase por una media aritmética y no por razones jurídicas!». En definitiva, el plazo es único tanto para la acción por responsabilidad contractual como extracontractual.

¹⁹²⁷ STS, civil, de 7 de junio de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:4137).

¹⁹²⁸ Hay que tener en cuenta, no obstante, que la exigibilidad de la culpa como presupuesto en sede de responsabilidad contractual es una cuestión que ha ido variando a lo largo del tiempo. Así, la doctrina mayoritaria ha sostenido que «el deudor es responsable de los daños causados por la lesión del derecho de crédito siempre que no concurra una especial causa de exoneración, que, de acuerdo con el precepto legal mencionado, es el hecho de que el impedimento de prestación haya consistido en un caso fortuito que quede fuera del ámbito de control del deudor, todo ello de acuerdo con el sistema de distribución de riesgos que el contrato entraña» [DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B)]. También, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1991C, pp. 1064 y ss.), fruto de la influencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 —en concreto, de su artículo 79. Sobre este precepto, *vid.* SALVADOR CODERCH (1998, *passim*)—. Ahora bien, el papel de la culpa en la responsabilidad contractual, como indica CARRASCO PERERA (2020), se ha ido reduciendo, teniendo, en el mejor de los casos, una «limitada relevancia».

entre la acción u omisión y el resultado dañoso¹⁹²⁹. Por ello, aunque la materia que nos ocupa pueda presentar alguna nota de autonomía e independencia¹⁹³⁰, en principio, para que el damnificado pueda ejercitar la acción de indemnización de daños, que se reconoce en el artículo 9.1.G LSE, es necesario que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo¹⁹³¹, se cumplan todos estos tradicionales presupuestos. De esta suerte, a continuación, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos que se requieren para poder estimar la acción de indemnización de los daños causados en materia de secretos empresariales.

Con todo, la acción de indemnización de daños en caso de violación de un secreto empresarial es una acción —hasta cierto punto— clásica. Se compone de los mismos presupuestos que cualquier otra acción de este tipo. Requiere que se prueben los mismos extremos por parte del titular del secreto que en cualquiera otra acción de este tipo. Esto se traduce en que tendrá que probar, conforme a las reglas generales, la realización de una acción u omisión ilícita —la violación del secreto—, la causación de un daño cierto —con los matices que se expondrán—, el nexo causal entre la violación y el daño, y la existencia de un criterio de imputación subjetiva.

No obstante, como se ha indicado, existen ciertas particularidades por la propia configuración legal de la acción. Todas ellas están pensadas, en definitiva, para que se facilite la prueba, dada la singularidad naturaleza del secreto empresarial y los numerosos problemas que el tradicional sistema podría plantear en esta materia. Se trata, en resumen, de una acción clásica con particularidades que hacen que estemos ante una acción, ciertamente especial, frente a la general que se recoge en los artículos 1101 y 1902 CC, aunque sin estar totalmente desligada de ellas. En definitiva, la configuración de la acción de daños responde a los perfiles propios del secreto empresarial como bien inmaterial y a la regulación atributiva que se ha establecido a favor de su titular.

UN APUNTE PREVIO SOBRE LA ANTIJURIDICIDAD. No podemos dejar de señalar, aunque volvamos a ello posteriormente, la posible consideración de la antijuridicidad¹⁹³² como

¹⁹²⁹ Respecto de estos presupuestos, es necesario tener en cuenta que, en el ordenamiento jurídico alemán, como se vio en el capítulo primero [*vid. supra* capítulo I.IV], es necesario, conforme al § 823 BGB, que para acudir a la responsabilidad extracontractual, que se trate de un interés protegido por un derecho de carácter absoluto [de ahí la importancia de calificar de este modo al secreto empresarial]. Sobre ello, *vid.* DEL OLMO GARCÍA (2024B).

¹⁹³⁰ A pesar de que los secretos empresariales ya no los encuadremos de lleno en materia de competencia desleal, la cual, en relación con la indemnización de daños, se puede decir que presenta una regulación especial o que, al menos, es una «disciplina especial» en comparación con las normas generales de esta institución [VICENT CHULIÁ (1993, pp. 10010 y ss.)], sí que se puede afirmar que, por la particular configuración de la Ley de Secretos Empresariales, la indemnización de daños presenta alguna nota discordante o, al menos, con una cierta sustantividad propia.

¹⁹³¹ Así, por ejemplo, *vid.* STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4890). Con carácter general sobre estos requisitos, *vid.* GÓMEZ ASENSIO (2021, pp. 241-259), DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 287 y ss.) y DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, pp. 671 y ss.). Aunque no faltan autores [REGLERO CAMPOS y PEÑA LÓPEZ (2014A)] que consideran «que hoy solo constituye presupuesto necesario de la responsabilidad civil la propia existencia del daño, por un lado, y su atribución a un determinado sujeto en virtud de un adecuado título de imputación por otros», siguiendo de este modo la línea planteada por DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 528), quien sostuvo que en materia de responsabilidad civil se trata de determinar qué patrimonio debe soportar el daño causado.

¹⁹³² La antijuridicidad como uno de los presupuestos o no de la responsabilidad civil es una cuestión ampliamente debatida por la doctrina española. Con carácter general sobre ello, *vid.* DEL OLMO GARCÍA (2024B, *in fine*), DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 290 y ss.), BUSTO LAGO (1998) y SANTOS BRIZ (1998).

presupuesto de la responsabilidad en el caso concreto de la violación de un secreto empresarial, dadas las particulares características en torno a las que se construyen las actuaciones que dan lugar a responsabilidad civil en esta materia, ya que habrá ciertas conductas que, aun siendo realizadas dolosa o culposamente, pero a través de medios lícitos, no determinarán el surgimiento de responsabilidad alguna de acuerdo con el sistema establecido en la Ley de Secretos Empresariales; conquese estas cuestiones necesariamente deben llevar a preguntarnos si la antijuridicidad en relación con la violación de secretos empresariales constituye o no un presupuesto de la responsabilidad civil y, consecuentemente, de la acción indemnizatoria.

EXCURSO SOBRE EL SOLAPAMIENTO DE LOS DOS RÉGIMENES. La existencia de dos regímenes diversos de responsabilidad, contractual y extracontractual, puede suponer un problema en todos aquellos casos en los que el encuadre del supuesto en uno u otro sea dudoso. Es decir, ¿puede ser, al mismo tiempo, un supuesto de responsabilidad contractual y extracontractual? ¿O solo puede ser encuadrable en uno u otro? Si, por ejemplo, se firma un acuerdo de confidencialidad que tiene por objeto un secreto empresarial y el obligado lo divulga, ¿es responsabilidad contractual, extracontractual o ambas a la vez? ¿Se aplica un régimen o el otro? Lo cierto es que, a pesar de las diversas posiciones doctrinales enfrentadas sobre este extremo, el Tribunal Supremo no ha adoptado una solución única y general respecto de estos posibles solapamientos, sino que, atendiendo a las circunstancias del caso, ha optado por una o por otra —desde la teoría del concurso de normas a la teoría del concurso de acciones, la teoría de la sustanciación o la teoría de la unidad de la culpa civil—¹⁹³³.

No obstante, esta cuestión se desvanece en materia de secretos empresariales al establecer un régimen parcialmente coincidente para ambos supuestos y al establecer, como se verá seguidamente, que dentro del concepto de «violación del secreto empresarial» se incluye no solo supuestos de responsabilidad extracontractual —v. *gr.* espionaje industrial—, sino también supuestos de responsabilidad contractual —v. *gr.* incumplimiento de una obligación de confidencialidad de un empleado o de un colaborador—. Todo ello nos lleva a considerar que la Ley de Secretos Empresariales ha instaurado una suerte de régimen unificado para la responsabilidad contractual y extracontractual a través de la positivización contenida en el artículo 9 LSE y su vinculación con las conductas lícitas e ilícitas, contenidas en los artículos 2 y 3 LSE¹⁹³⁴, sin perjuicio de que, en lo contemplado, debamos acudir supletoriamente a las reglas generales contenidas en el Código Civil.

¹⁹³³ Sobre todas ellas y sus diferencias, *vid.* DEL OLMO GARCÍA (2024A; 2024B; 2024C, pp. 187 y ss.), SERRA RODRÍGUEZ (2021, pp. 77 y ss.), DOMÍNGUEZ LUELMO (2011, pp. 140 y ss.), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008B), CAVANILLAS MÚGICA (1992, pp. 60 y ss.), TAPIA FERNÁNDEZ (1992, pp. 199 y ss.), PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1971 y ss.), YZQUIERDO TOLSADA (1991, pp. 485 y ss.) y SÁNCHEZ VÁZQUEZ (1972, *passim*).

¹⁹³⁴ Una conclusión similar se puede extraer de la STS, civil, de 10 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4267), respecto del régimen de responsabilidad establecido en relación con el transporte terrestre de mercancías por carretera.

2.1. Acción u omisión ilícita: violación de un secreto empresarial

2.1.1. La violación del secreto empresarial como acción u omisión ilícita

EL PUNTO DE PARTIDA. En el artículo 9.1.G LSE se dispone que, en caso de que se produzca la violación de un secreto empresarial, se podrá solicitar, como ya se ha comentado, la indemnización de los daños causados, «si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial». Precepto que necesariamente conlleva que nos realicemos dos preguntas: ¿Qué es una violación de un secreto empresarial?; ¿es posible una indemnización por los daños causados en un secreto empresarial aun sin haberse dado una violación de él? Esta segunda cuestión la dejamos para un momento posterior, pues si no se resuelve la primera, carece de sentido adentrarse en esta segunda.

LA LICITUD E ILICITUD DE LAS CONDUCTAS. Como ya se ha señalado reiteradas veces, la protección de los secretos empresariales se construye en torno a dos catálogos de actuaciones. El primero, centrado en las conductas de obtención, utilización y revelación, calificadas de lícitas por el legislador; y el segundo, en el que estas mismas conductas merecen el calificativo de ilícitas o, siguiendo la terminología del legislador, que constituyen una violación de secretos empresariales. El artículo 3 LSE¹⁹³⁵ es el que recoge los supuestos que tendrán la consideración de violación de secretos empresariales. Así, dispone que

«1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

- a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y
- b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.

4. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto

¹⁹³⁵ Un comentario específico de este artículo se puede consultar en YAGO DE SEVILLA y LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2020). La función de este artículo, en definitiva, es sentar las bases de los comportamientos reprobables que podrán ser sancionados por el Derecho privado. Así, el primer paso es determinar si la acción que realiza un tercero puede o no puede encajar en alguno de los supuestos que se regulan en el artículo 3 LSE.

empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.

A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita».

Este precepto necesariamente debe completarse con el artículo 2 LSE, el cual parte de una perspectiva negativa. Es decir, recoge conductas que encajan en el artículo 3 de la norma española, pero que, por cuestiones de política legislativa, han decidido que se les excluya su ilicitud, es decir, en definitiva, que ciertas obtenciones, utilizaciones o revelaciones de secretos empresariales sean lícitas¹⁹³⁶. Así, respecto de la obtención de un secreto empresarial, señala, en el apartado primero de dicho precepto, que será lícita siempre que se lleve a cabo mediante «el descubrimiento o la creación independientes»; mediante ingeniería inversa lícita; mediante «[e]l ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados»; y, finalmente, mediante «[c]ualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales». A su vez, en el apartado segundo señala que las tres conductas serán lícitas cuando así lo determine el Derecho europeo o el español. Finalmente, se completa este precepto con una serie de exclusiones de la ilicitud, las cuales son: i. el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; ii. el descubrimiento, en defensa del interés general, de faltas, irregularidades o actividades ilegales con relación directa con el secreto empresarial; iii. la comunicación por parte de los trabajadores a sus representantes cuando la revelación del secreto empresarial fuera necesaria para el ejercicio legítimo de sus funciones; y iv. la protección de un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español¹⁹³⁷.

¹⁹³⁶ Sobre este precepto, en general, *vid.* ZUECO PEÑA (2020B).

¹⁹³⁷ Lo curioso de estas excepciones, más allá de ser demostrativas del frágil equilibrio existente, es la amplitud o laxitud con la que se exponen algunas de ellas. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión e información puede determinar que una revelación de un secreto empresarial no sea considerada ilícita? Es decir: ¿estas libertades lo pueden todo? En este punto no podemos dejar de mencionar la STEDH (Gran Sala) de 14 de febrero de 2023, *Halet c. Luxemburgo* (ECLI:CE:ECHR:2023:0214JUD002188418). Los hechos que desencadenaron este procedimiento fueron los siguientes: un empleado de una consultora reveló a un periodista una serie de estrategias fiscales y de ahorro que utilizaban los trabajadores de la compañía y que presentaban visos de irregularidad. Esta información fue divulgada finalmente por varios medios de comunicación y el empleado fue condenado penalmente. En esta sentencia, el tribunal garante se apartó de su anterior jurisprudencia, en la que únicamente se entendía que era lícita la comunicación si la información era ilícita o posiblemente reprochable, y consideró, en definitiva, que la revelación de un secreto empresarial estaría amparada por las libertades fundamentales de expresión y de información cuando la divulgación de tales informaciones fuera de interés público, sin hacer depender esta cuestión de que la información sea ilícita, inmoral o reprochable; es decir, cuando la información fuera interesante aunque no revele «ninguna práctica ilegal o al menos reprochable». Se trata de una decisión de importancia y que, quizá, no terminó de ponderar adecuadamente la protección de los denunciantes y el valor de los secretos empresariales, tal y como se reflejó en el voto disidente de cuatro de los magistrados, pues se extiende más allá incluso de la protección que a los denunciantes se presta en la Directiva 2019/1937 o en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Estamos, sin duda alguna, ante una decisión que puede presentar excesivos problemas y multitud de aristas nebulosas para los titulares de los secretos empresariales.

Los dos preceptos citados de la Ley de Secretos Empresariales son el resultado de una transposición directa de la norma europea, si bien podría no haber sido así porque, conforme al artículo 1 de la Directiva, contiene reglas de armonización máxima en lo referente a la licitud de ciertas conductas y a las excepciones¹⁹³⁸, pero no dota del mismo grado de protección a las normas que regulan las conductas ilícitas, por lo que el legislador español podría haberse apartado de la norma comunitaria en lo que a estas últimas se refiere. La cuestión de la armonización máxima de lo relativo a las conductas lícitas plantea un problema: la conceptualización de lo que debe entenderse por la expresión que «resulte conforme con las prácticas comerciales leales». Se trata de un concepto que, en principio, no debería quedar bajo la interpretación de cada uno de los Estados, pero, al mismo tiempo, no es definido por la norma europea, a pesar de que tiene la consideración de concepto autónomo del Derecho europeo¹⁹³⁹. Por tanto, no se podrá acudir a la interpretación que tradicionalmente se ha hecho en Derecho español de lo que es una conducta desleal o se podrá acudir a ella siempre que sea conforme con la interpretación comunitaria.

Estos preceptos, empero, requieren ciertas precisiones:

(I) En primer lugar, respecto del artículo 2 LSE, la heterogeneidad y poca uniformidad que presenta al juntar en las causas de licitud de la obtención conductas que, en principio, podrían ser ilícitas, como la ingeniería inversa, con otras que, presumiblemente y a la inversa del caso anterior, serían lícitas, como son las cesiones de secretos empresariales o el otorgamiento de sus licencias. Si la propia regulación ya contempla que el secreto empresarial es transmisible —sin olvidar que la regla general de nuestro ordenamiento jurídico es la transmisibilidad—, ¿cuál es la razón que justifica su inclusión junto con otros supuestos que nada tienen en común?

(II) En segundo lugar, respecto de las excepciones contempladas, como ya se ha indicado, destacan por una excesiva parquedad o generalización que dificulta su posible toma de consideración y ponderación¹⁹⁴⁰.

¹⁹³⁸ Por lo que, en principio, los Estados no tienen margen para definir estas en sus normativas nacionales. Sobre esta cuestión, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 3).

¹⁹³⁹ Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 3) y APLIN (2014, p. 265). Habrá que esperar a que se pronuncie el TJUE, en su caso. No obstante, podemos tomar de referencia el pronunciamiento que sobre esta cuestión se ha dado en otras ramas del Derecho, como es el Derecho marcario. Así, en la STJUE (Sala Tercera) 17 de marzo de 2005, *The Gillette Company*, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, se señaló que «el requisito de las “prácticas leales” [...] constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca», señalándose a continuación diversos supuestos que se consideran desleales, como el uso de una marca cuando «se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca» o «cuando desacredita o denigra dicha marca» o cuando «presenta su producto como imitación [o] réplica del producto que lleva la marca ajena». No obstante, no faltan autores, como N. LEE (2021, p. 123), que han entendido que no se trata de un concepto autónomo del Derecho europeo en la medida en que las conductas que tienen la consideración de ilícitas solo están sujetas a una armonización mínima y que, por lo tanto, si en tal caso la deslealtad no se construye de manera autónoma y uniforme, tampoco puede esgrimirse la autonomía del concepto «lealtad».

¹⁹⁴⁰ Ha señalado un amplio sector doctrinal que estas excepciones tienen un destinatario distinto al del resto de la norma, pues se dirigen a los jueces y magistrados, quienes deberán realizar en su caso la ponderación entre la protección de los secretos empresariales y los distintos intereses en juego que se presentan como excepciones. *Vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 128) y CASSIERS y STROWEL (2014, p. 28).

(III) En tercer lugar, podemos destacar, respecto del artículo 3 LSE, el cambio que supone, comparado con la anterior regulación, el hecho de que ahora se contemple la ilicitud de la conducta de quien supiera o debiera haber sabido que estaba obteniendo de modo directo o indirecto de quien lo había obtenido o revelado de manera ilícita, suponiendo, en conjunto, una ampliación de la protección del secreto empresarial¹⁹⁴¹, pues, hasta el momento, esta protección no contaba con un concreto respaldo legal.

(IV) En cambio, en cuarto lugar, resulta totalmente criticable que ni la Directiva de Secretos Empresariales ni la norma española hayan decidido definir qué se entiende por obtención, revelación o utilización cuando son elementos clave del sistema de protección de los secretos empresariales¹⁹⁴², sino que opta por señalar en qué condiciones tales conductas serán ilícitas o, dicho de otro modo, el precepto se encarga de regular las consecuencias de la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando se realizan en ciertas condiciones¹⁹⁴³.

(V) Por otro lado, en quinto lugar, el artículo 3 LSE distingue dos tipos de conductas, las directas y las indirectas, según la información se haya obtenido de manera directa del titular del secreto empresarial o, en cambio, se haya obtenido a través de una tercera persona¹⁹⁴⁴.

(VI) En sexto lugar, las tres conductas ilícitas no se configuran como cumulativas, es decir, puede darse cada una de ellas de manera independiente, pues cada una de ellas tiene la suficiente entidad como para producir un daño al secreto empresarial, pudiendo reputarse ilícitas por sí mismas¹⁹⁴⁵, sin perjuicio de que varias de ellas puedan estar relacionadas, como se observa en el tercer supuesto recogido en el artículo 3 LSE.

¹⁹⁴¹ MASSAGUER FUENTES (2018A, p. 7).

¹⁹⁴² Así, por tanto, deberá interpretarse qué se debe entender por cada una de estas conductas; interpretaciones que deberán realizarse en cada uno de los Estados de la Unión Europea y que, salvo pronunciamiento del TJUE al respecto, determinarán que no sea desdeñable la posibilidad de que contemos con tantos conceptos de ellas como países. No obstante, ciertos autores, como KNAAK, KUR y HILTY (2014, p. 958), después de señalar que el significado de estas conductas deberá establecerse por interpretación, consideran que «[e]sta técnica legislativa está en consonancia con la naturaleza abierta de las disposiciones de protección». Y quizá tengan razón, pero, entonces, la función de armonización decae ciertamente ante la no obligatoriedad de utilizar unos mismos conceptos. En un sentido coincidente con lo aquí señalado, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 4).

¹⁹⁴³ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 157). En contra, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 66). Al final, aunque parece que cada autor se refiera a aspectos distintos, plantean una misma realidad, vista desde dos perspectivas diferentes: la importancia de la consecuencia —la ilicitud en ciertas condiciones— o la importancia de las condiciones —que determinan la ilicitud—.

¹⁹⁴⁴ *Vid.* MORENO GARCÍA (2023, p. 70). Esta segunda conducta es a la que SUÑOL LUCEA (2009, p. 331) se refería como el «adquirente indirecto de secretos empresariales», definiéndolo como aquel que ha «obtenido un secreto empresarial de quien a su vez lo adquirió ilícitamente o se lo comunicó infringiendo su obligación de secreto, sabiendo o debiendo haber sabido su origen ilícito». Así, la ilicitud de esta conducta ya se recoge en el Acuerdo ADPIC y ha sido una constante a lo largo de toda la literatura jurídica al respecto. Entre otros, además de los ya citados, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 140 y 141), GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 158; 1974, p. 207), YAGO DE SEVILLA y LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2020), MASSAGUER FUENTES (1999). No obstante, la cuestión determinante en este caso es la valoración del conocimiento que se exige al adquirente indirecto, es decir, cuándo se podrá considerar que efectivamente el adquirente conocía o debía haber conocido el origen ilícito de la información que se le transmitía.

¹⁹⁴⁵ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 66).

(VII) En séptimo lugar, frente a la anterior legislación, se ha prescindido para determinar la ilicitud de las conductas tanto del requisito subjetivo, que exigía una concreta intención o propósito, como de la exigencia de culpa o dolo¹⁹⁴⁶. Así, a grandes rasgos, del precepto se puede deducir que la ilicitud de las conductas depende de la concurrencia de una serie de requisitos o presupuestos, exigiéndose para las tres contempladas, cuando sean directas, la falta de consentimiento del titular del secreto para que este sea obtenido, revelado o utilizado; añadiéndose a cada una de ellas de manera cumulativa un presupuesto concreto de su tipo. En cambio, el presupuesto común para las conductas indirectas sería, como se ha señalado, que se conociera o se debiera haber conocido la ilicitud del secreto empresarial.

La no exigencia del requisito de intencionalidad es, sin duda alguna, un gran avance para la protección de los secretos empresariales, evitando así que ciertas conductas queden fuera del reproche por tal ausencia. Además, la ausencia de la exigencia del dolo o culpa para determinar la ilicitud de las conductas determina que se puedan considerar violaciones de secretos empresariales incluso aquellos supuestos en los que la conducta se produjo, por ejemplo, por error. En este sentido, un sector de la doctrina ha considerado que estos cambios suponen un acercamiento mayor de los secretos empresariales a la competencia desleal, porque la responsabilidad en la misma adquiere notas de objetividad que no se hacen depender de ningún presupuesto subjetivo¹⁹⁴⁷.

Ahora bien, en todo caso, esta ausencia del requisito subjetivo acerca igualmente la violación de un secreto empresarial a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Por un lado, porque, aunque la Ley de Competencia Desleal prescinde de los requisitos de culpa o dolo para determinar que una conducta es desleal, sí que exige, conforme a su artículo 2, que se haga la conducta «con fines concurrenciales», mientras que en la configuración de la violación de un secreto empresarial no se exige ni dolo, ni culpa, ni ninguna finalidad concreta —en ambos casos sí que se exige su concurrencia para acudir a la acción indemnizatoria—. Y, por otro lado, porque esta misma ausencia —si se prefiere, objetividad de la ilicitud de las conductas— es un elemento compartido con las regulaciones de los restantes derechos de propiedad intelectual, grupo al que consideramos que pertenecen los secretos empresariales. Solo hay que observar, aunque sea a vuelapluma, la regulación que se hace en la Ley de Patentes o en la Ley del Diseño Industrial, donde la violación de sus derechos no se hace depender ni de la concurrencia de un requisito intencional, ni de la concurrencia del dolo o culpa. Los mismos argumentos que se utilizan para afirmar la aproximación de los secretos

¹⁹⁴⁶ En las primeras versiones de la Directiva de Secretos Empresariales sí que se contemplaba la necesidad de concurrencia de una cierta intencionalidad o culpa para que se pudiera apreciar la violación de un secreto empresarial. No obstante, esto fue criticado por la práctica totalidad de la doctrina por los más diversos motivos, pero que se pueden resumir en lo innecesario que resulta acudir al criterio de la culpabilidad para determinar la ilicitud de la conducta, cuando el lugar habitual de este criterio se encuentra en materia civil en la responsabilidad. *V. gr., vid.* KNAAK, KUR y HILTY (2014, p. 958). Cambio que acerca la regulación de los secretos empresariales a la de los restantes derechos de propiedad intelectual en los que su violación está objetivada [*vid.* APLIN (2014, p. 265)].

¹⁹⁴⁷ Así se ha sostenido respecto de la competencia desleal por parte de la doctrina. *V. gr., vid.* CARBAJO CASCÓN (2014, pp. 1544 y ss.); o respecto de los secretos empresariales por BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 142 y 143) y GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 157).

empresariales a la competencia desleal tienen aún más fuerza para afirmar la pertenencia de estos a los derechos de propiedad intelectual¹⁹⁴⁸.

(VIII) En octavo lugar, a la vista de la regulación surge una última pregunta: ¿por qué es necesario identificar las conductas ilícitas —artículo 3 LSE—, si ya se identifican las lícitas —artículo 2 LSE—? O, a la inversa, ¿por qué se identifican las conductas lícitas, si ya se identifican las ilícitas? Probablemente, como se verá seguidamente, porque no han sido establecidas con claridad. Al mismo tiempo, esta falta de precisión contribuye —no sé si consciente o inconscientemente— a que el régimen protector de los secretos empresariales esté repleto de dubitaciones que provocan, hasta cierto punto, el efecto o la función preventiva de la que ya se ha hablado.

Resulta, a pesar de todo lo señalado, conveniente analizar cada una de estas conductas, sin ánimo exhaustivo, pero sí con una suficiente profundidad como para conocer en qué casos se podrá acudir a la acción de daños que se contempla en la Ley de Secretos Empresariales, la cual depende de que efectivamente se haya producido una violación de un secreto empresarial. Ahora bien, antes de continuar, es necesario comprobar el encuadre de todo lo que se ha apuntado en el primer presupuesto de la acción indemnizatoria, es decir, en la acción u omisión del artículo 1902 CC o en la existencia de una obligación del artículo 1101 CC.

LOS ARTÍCULOS 1101 Y 1902 CC. El artículo 1902 CC es terminante con su inicio, conocido por todos: para que pueda acudir a la responsabilidad extracontractual, es necesario que haya una acción u omisión¹⁹⁴⁹. Esto implica, por un lado, que tradicionalmente se ha señalado que se excluyen aquellos daños que no son consecuencia de la actividad humana¹⁹⁵⁰; y, por otro lado, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene la misma incidencia, es decir, producen los mismos efectos tanto la acción como la omisión¹⁹⁵¹, aunque se pueda predicar alguna matización en cuanto a las omisiones en la medida en que no toda omisión que cause un daño puede resultar relevante jurídicamente a los efectos de estimar la acción indemnizatoria¹⁹⁵².

¹⁹⁴⁸ A modo de ejemplo, LIBERTINI (2011, p. 162) lo señala expresamente al indicar que «[u]na consecuencia significativa de la calificación de los secretos como objeto de propiedad intelectual es la objetividad de su protección». Igualmente, *vid.* MCGUIRE (2016, pp. 1007-1009) o KOÓS (2016, p. 225).

¹⁹⁴⁹ Lo señala claramente, por ejemplo, también la STS, civil, de 28 de junio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3812).

¹⁹⁵⁰ Así lo sostiene la práctica totalidad de la doctrina. *V. gr., vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 287). No obstante, esta afirmación puede verse modificada o, al menos, matizada a la vista de los nuevos sistemas de inteligencia artificial que han provocado y provocan un cambio en cuanto a la concepción tradicional de la responsabilidad o, al menos, de los sujetos que pueden causar un daño. No es nuestro objetivo realizar un estudio pormenorizado de esta concreta realidad, sino dejar patente que las nuevas realidades tecnológicas van por el camino incluso de cambiar los tradicionales presupuestos o, al menos, la interpretación que de ellos se hacían. Hay que recordar, igualmente, que en el ordenamiento jurídico español —al igual que en el europeo— los sistemas de inteligencia artificial no tienen reconocida personalidad jurídica, aunque, como señalan ciertos autores, como ATIENZA NAVARRO (2022, pp. 77-128), la cuestión y problemática en torno a estos sistemas y su responsabilidad no se encuentra tanto en el otorgamiento o no de personalidad jurídica, sino, realmente, en el patrimonio con el que se debe responder en caso de que estos sistemas causen un daño [posición coincidente con la ya citada *supra* por DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 528)].

¹⁹⁵¹ CLEMENTE MEORO (2021C, p. 321).

¹⁹⁵² ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 107) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 288 y ss.).

Con carácter general, se ha definido la acción como «todo obrar humano y por ello objetivamente imputable; es decir, concebido como controlable por la voluntad a la cual se imputa el hecho»¹⁹⁵³, es decir, «cualquier actuación positiva (un hacer) que provoca, de forma mediata o inmediata, el daño que debe indemnizarse»¹⁹⁵⁴, subyaciendo a ello que para hablar de acción se requiera no solo una actuación positiva y humana, sino que sea voluntaria (*rectius*: que la actuación positiva sea controlable o dependa de la voluntad humana)¹⁹⁵⁵. En definitiva, se trata de que, mediante la actuación humana, se modifica la realidad preexistente, causando un daño.

En cambio, frente a la clara definición del concepto de «acción», la conceptualización de las omisiones no ha presentado la misma facilidad. Se ha señalado que, en un sentido amplio, equivaldría a aquellas actuaciones que no se han realizado, a pesar de que se tenía tal posibilidad, mientras que, en un sentido estricto, serían todos aquellos comportamientos que se debían haber realizado, pero que no se han terminado haciendo, es decir, «un no hacer», en el primer caso, frente a «un no hacer, debiendo hacer», en el segundo caso¹⁹⁵⁶. Lo cierto es que la omisión viene a implicar la no interrupción, mediante la intervención humana «en una serie causal no creada por él», de «un resultado dañoso que en sus manos estaba impedir»¹⁹⁵⁷; pero la determinación de qué omisiones son jurídicamente relevantes para poder exigir responsabilidad a un sujeto es una cuestión que presenta un cierto grado de dificultad, ya que la omisión no es realmente la causa de un daño desde el punto de vista fáctico, sino la conducta que no ha impedido la causación de tal daño.

Sin querer ahondar mucho más en estas cuestiones por exceder de nuestro objeto de estudio¹⁹⁵⁸, la doctrina mayoritaria ha señalado que la omisión será jurídicamente relevante en dos supuestos distintos¹⁹⁵⁹. Por un lado, cuando con la omisión se tenía intención de dañar a un

¹⁹⁵³ SANTOS BRIZ (1998).

¹⁹⁵⁴ ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 106). Más genéricamente, CLEMENTE MEORO (2021B, p. 321) la define como «un comportamiento positivo que da lugar a un resultado».

¹⁹⁵⁵ En este sentido, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 153 y ss.). Ya señaló DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 545) que «[e]s la causalidad moral y no la causalidad física la que determina el nacimiento de la responsabilidad, en cuanto hace posible la imputación a una persona de un determinado resultado; pero lo cierto es que la voluntad humana [...] solo actúa jurídicamente produciendo modificaciones en el mundo de los fenómenos exteriores, y para ello pone al servicio de sus fines todo el sistema de causas físicas y mecánicas que con su intervención voluntaria orienta y determina».

¹⁹⁵⁶ ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, pp. 106 y 107).

¹⁹⁵⁷ DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 545). En el mismo sentido, CLEMENTE MEORO (2021B, p. 322).

¹⁹⁵⁸ La doctrina distingue, a su vez, entre dos tipos de omisiones. Por un lado, la omisión pura o simple y, por otro lado, la omisión relacionada con una actividad. Sobre esta última, DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 257) señalaba que se trataba de omisiones que se introducían en el curso de un comportamiento activo, indicándose como típico ejemplo de ellas el no encendido de las luces de un automóvil cuando se conduce de noche y con mala visibilidad; es decir, la omisión se enmarca de lleno en una acción. En esta clase de omisiones, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 288) considera que «el comportamiento negativo debe ser entendido al mismo tiempo como causa y como negligencia». Más allá de esta cuestión, las omisiones han planteado otras discusiones, como es la distinción entre problemas causales y de imputación objetiva [sobre esta problemática, *vid.* PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1984 y 1985)] o directamente sobre la complicada acreditación del nexo causal entre la omisión y el daño causado [sobre ello, resumiendo las diferentes posiciones al respecto, *vid.* CLEMENTE MEORO (2021B, pp. 327 y ss.)].

¹⁹⁵⁹ Posición criticada por algún sector doctrinal [*vid.* ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 107)] por considerar que esta interpretación «podría dejar fuera aquellos casos en que hay un daño provocado por la omisión, pero no hay una

tercero, posibilidad que, aunque posible, se antoja complicada, sobre todo en materia probatoria, y, por otro lado, cuando exista una obligación o un deber legal o contractual de actuar¹⁹⁶⁰, es decir, que el sujeto que se ha abstenido de actuar tenía una posición de garante respecto del bien jurídico que ha terminado siendo dañado —aunque realmente, en este caso, estemos en sede de responsabilidad obligacional—¹⁹⁶¹. ¿Por qué esta mención expresa tanto a la acción como a la omisión? Para evitar la discusión acerca de si se produjo el daño por una acción o por una omisión, siendo ambas actuaciones suficientes para activar el mecanismo indemnizatorio.

Sin embargo, si entramos en el ámbito de la responsabilidad contractual, el artículo 1101 CC no se refiere a acciones u omisiones, sino únicamente al incumplimiento de una obligación. El primer presupuesto en materia de responsabilidad contractual —o, mejor dicho, obligacional— es la existencia de una obligación, que, como se dijo, puede ser contractual, legal o cuasicontractual, incumplida por el deudor, ya haya sido este incumplimiento consecuencia de una acción o de una omisión suya. La clave está, por tanto, en el hecho de que se incumpla la obligación que se tenía —pudiendo entender este incumplimiento como equivalente al requisito de la acción u omisión de la responsabilidad extracontractual—. Ahora bien, como ya se vio en el tercer capítulo¹⁹⁶², al cual nos remitimos, la delimitación entre los diversos tipos de incumplimiento —mora, incumplimiento defectuoso y cumplimiento definitivo— no es, en absoluto, sencilla, pero el artículo 3.2 LSE, como se vio, dispone que se entenderá que se ha producido una violación del secreto cuando se incumpla «un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial» o cuando se incumpla «una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial»; y, por tanto, esos son los incumplimientos que podrán permitir acudir a la indemnización de daños consecuencia de la responsabilidad contractual porque son los incumplimientos que merecen la calificación de violación de acuerdo con la normativa.

ENCUADRE EN MATERIA DE SECRETOS. Aunque a continuación se pasen a exponer los diversos tipos de violaciones, hemos de destacar que los supuestos habituales de violación podemos encuadrarlos tanto en materia de responsabilidad contractual como en materia de responsabilidad extracontractual. Los dos grandes grupos de casos podrían resumirse del siguiente modo: i. trabajadores o colaboradores del titular del secreto empresarial que incumplen sus obligaciones de confidencialidad —contractual—¹⁹⁶³; y ii. competidores sin

norma sancionadora de la propia omisión. Por ello debe concluirse que hay omisión cuando existe una abstención, independientemente de que esta abstención contradiga o no una norma previa impuesta por la ley».

¹⁹⁶⁰ Entre otros muchos, *vid.* CLEMENTE MEORO (2021B, pp. 328 y 329), DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 290) y DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 257).

¹⁹⁶¹ Siguiendo a la doctrina penal, *vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 289 y 290).

¹⁹⁶² *Vid. supra* capítulo III.IV.3.

¹⁹⁶³ Piénsese, por ejemplo, en el caso de que una persona deja sobre la mesa, en una reunión, un documento que contiene un secreto empresarial y que se encuentra a la vista de todos los restantes miembros de aquella; o quien, portando en su ordenador un secreto empresarial, deja ese sin protección, al alcance de cualquier persona. Aunque no nos detengamos en ello, puede darse también la siguiente situación: un trabajador incumple una obligación de confidencialidad que protegía no el secreto empresarial de su empleador, sino el de un colaborador de este último. Aquí deberíamos tener en cuenta, además, la responsabilidad por los dependientes. Sobre esta cuestión, con carácter general, por todos, *vid.*

vinculación obligacional de ningún tipo con el titular del secreto empresarial, información que, precisamente, pretenden obtener —extracontractual; aunque en ciertas ocasiones recurran a personas con vinculaciones contractuales para obtenerlo—.

2.1.2. Obtención ilícita

El artículo 3 LSE incluye, al menos, tres supuestos en los que la obtención¹⁹⁶⁴ recibe el calificativo de ilícito: i. el acceso, apropiación o copia sin autorización de aquellos objetos o soportes que contengan el secreto empresarial; ii. la obtención de la información por cualquier actuación contraria a las prácticas comerciales leales; y iii. la obtención indirecta de quien no es titular¹⁹⁶⁵. Ante la falta de una definición tanto en la norma europea como en la española, por obtención, con carácter general, debemos entender la adquisición de la información secreta cuando se toma conocimiento directo de ella, ya sea apoderándose de la propia información, ya apoderándose de los soportes que la contienen¹⁹⁶⁶.

MARTÍNEZ VELENCOSO (2021, pp. 609 y ss.; 2006, pp. 1121 y ss.), BELUCHE RINCÓN (2010, pp. 207 y ss.), CABANILLAS SÁNCHEZ (2003, pp. 167 y ss.; 1997, pp. 903 y ss.), SIERRA PÉREZ (1997, *passim*), BARCELÓ DOMÉNECH (1995, *passim*) y ZELAYA ETCHEGARAY (1995, *passim*).

¹⁹⁶⁴ Hay que tener en cuenta que las tres conductas —obtención, revelación y utilización— que pueden ser ilícitas son independientes entre sí, se puede ver en la gran mayoría de casos una cierta relación en cascada, pues la obtención en la mayoría de los casos será la acción que dé comienzo a las otras conductas ilícitas. En este sentido, *vid.* OHLY (2019, p. 445).

¹⁹⁶⁵ En cierto modo, la construcción recuerda de manera clara a la definición que del concepto «adquisición» se hace en la sección primera de la UTSA. Sobre este concepto en concreto, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 222 y ss.). En cambio, lo que no se ha contemplado es el segundo elemento esencial de la construcción de estas adquisiciones en el ordenamiento jurídico estadounidense. La sección primera de la UTSA —la DTSA lo regula de manera coincidente—, antes de tratar las conductas ilícitas, comienza indicando lo que a efectos de la norma deben entenderse como medios impropios o inadecuados —*improper means*—, señalándose que estos «incluyen el robo, el soborno, la tergiversación, el incumplimiento o la inducción al incumplimiento del deber de mantener el secreto o el espionaje a través de medios electrónicos o de otra clase», aunque sin que ese catálogo tenga un carácter excluyente de la consideración de impropio de otros medios de adquisición. Ese listado de medios de adquisición del secreto empresarial lleva aparejado el reproche del ordenamiento jurídico que vendría a estar representado por esa expresión genérica de «contraria a las prácticas leales». En la norma europea, la adopción de este modelo se ha hecho a medias, pues, si bien recoge de manera similar lo referente a la adquisición ilícita, no contempla de manera clara cuáles son aquellos medios impropios o inadecuados, utilizando esa fórmula —tendente hacia la inseguridad jurídica— que es la lealtad o deslealtad de las prácticas. En cambio, este listado sí que se contempló en su día en la propuesta de la norma europea, aunque, finalmente, se optó por no incluirlo para dotar de una mayor flexibilidad al régimen de la protección de los secretos empresariales. Esto supone un craso error, porque el propio listado de los *improper means* en Estados Unidos no implica que no se conciban otros no contemplados, sino que lo que supone es una reducción, en definitiva, de la inseguridad jurídica al contemplar de manera clara una serie de adquisiciones que necesariamente tendrán la consideración de ilícitas por utilizar tales medios. El otro argumento esgrimido para excluir el listado de casos fue que alguno de ellos claramente entraba de lleno en la normativa penal y que, por lo tanto, al no tener por objetivo la norma europea la armonización en esa materia, conllevaría que hubiera diversas interpretaciones de lo que debe entenderse, por ejemplo, por «robo» en cada uno de los Estados [*v. gr.*, *vid.* APLIN (2014, p. 265) y KNAAK, KUR y HILTY (2014, p. 958)]. También ese listado recibió críticas por excluir casos que eran «acertado[s] e ilustrativo[s] (*ad ex.* adquisición del secreto mediando engaño)», mientras que conservaba casos que eran reiterativos [*vid.* SUÑOL LUCEA (2016B)]. Sobre el concepto de los «*improper means*» y su utilidad en la jurisprudencia estadounidense, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 253 y ss.).

¹⁹⁶⁶ SUÑOL LUCEA (2009, p. 298).

El requisito común, no obstante, a los tres tipos de adquisición ilícita es la necesidad de que se haga sin el consentimiento del titular del secreto empresarial¹⁹⁶⁷, añadiéndose, según ante cuál de ellas estemos, un segundo presupuesto o requisito.

ACCESO, APROPIACIÓN O COPIA SIN AUTORIZACIÓN. La primera conducta tipificada como ilícita consiste, a su vez, en tres acciones diversas, las cuales son el acceso¹⁹⁶⁸, la apropiación¹⁹⁶⁹ o la copia¹⁹⁷⁰, siendo necesario que ninguna de ellas haya sido autorizada por el titular del secreto empresarial. Además, esas tres concretas conductas deben materializarse en torno a «documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes»¹⁹⁷¹, ya contengan el secreto empresarial, ya permitan deducirlo¹⁹⁷², es decir, se

¹⁹⁶⁷ BUSTILLO SAIZ (2020, p. 140) señala que este es el primer presupuesto para que pueda señalarse la ilicitud de la obtención. Considera, además, que es esencial diferenciar entre ausencia de consentimiento y falta de autorización, puesto que si se igualaran ambos, cabría la posibilidad de que se terminase confundiendo la propia autorización para acceder a un secreto empresarial con el consentimiento para adquirirlo. En un sentido coincidente, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, p. 253) y KALBFUS (2016, p. 1013).

¹⁹⁶⁸ Por «acceso» debemos entender «el estar en presencia de la información o conocimiento secreto o, del medio en el que se contenga, en definitiva, entrar en contacto físico o intelectual con el soporte que comprenda el secreto»: GIRONA DOMINGO (2022B, p. 113). Es decir, se trata, en general, de superar las medidas de protección destinadas a impedir el acceso al secreto empresarial y que forman parte de la propia concepción del secreto [*vid. supra* capítulo II.IV.5]. En este sentido —de superación de las barreras—, *vid.* HEINZKE (2016, p. 181).

¹⁹⁶⁹ El concepto de «apropiación» debe entenderse en un sentido amplio, incluyéndose no solo la aprehensión física de los elementos que se señalan y que pueden contener el secreto empresarial, sino también la aprehensión intelectual, tal y como ha sostenido la doctrina, en particular, la penal, quien al estudiar los delitos relativos a los secretos empresariales concebía una espiritualización de la apropiación. *V. gr.*, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2016, p. 42) y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 47 y ss.). Más allá de eso, el caso típico de aprehensión intelectual es, como señaló ya MASSAGUER FUENTES (1999), la memorización de la información. Ahora bien, la cuestión de la memorización no es, en absoluto, sencilla. De un tiempo a esta parte, los tribunales han considerado que la memorización no podía tener la consideración de violación de un secreto empresarial. Así, en el caso alemán *BGH*, 22.03.2018 — I ZR 118/16 se consideró que la memorización no era suficiente para determinar que se estuviera violando un secreto empresarial —bajo el régimen antiguo de la ya explicada *UWG*—; o en la *SAP* Barcelona, civil, de 18 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:605), en la que la Audiencia Provincial, recordando antiguas resoluciones judiciales suyas, concluye que «aquello que el trabajador es capaz de retener en su memoria pertenece a su experiencia personal y por tanto será de libre utilización por el trabajador». Una resolución, esta última, que, por lo menos, debe recibir el calificativo de totalmente desafortunada, ya que implica, de facto, que los secretos empresariales, relacionados con los trabajadores, no pueden ser sencillos porque, si lo son y los trabajadores pueden memorizarlos, no se producirá una violación del secreto empresarial.

¹⁹⁷⁰ Conducta que incluye cualquier medio que permita obtener un duplicado del original, ya sea a través de la copia de un archivo informático, de una fotocopia si se trata de un papel, de la fotografía de las informaciones... Como señala BUSTILLO SAIZ (2020, p. 150), en esta materia fue mucho más precisa la EEA, en la que junto a la copia, entendida en un sentido genérico, se incluían otros medios que producían un resultado similar. Así, se indica en esta norma que quien «copie, duplique, esboce, dibuje, fotografíe, descargue, [...], fotocopie, replique [...] un secreto empresarial» estará incurriendo en el delito en ella recogido. Quizá, para aclarar qué debe entender por «copia», habría sido interesante la inclusión de un listado no concluyente sobre lo que comprende. Por ejemplo, en el famoso caso *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970) se condenó al demandado por obtención ilícita de un secreto empresarial tras sobrevolar las instalaciones de una empresa y fotografiarla, pues su diseño era considerado un secreto empresarial. Está claro que, sin mucho esfuerzo, se puede observar que no es una conducta moralmente irreproachable, pero ¿encajaría en el concepto de «copia» que emplea nuestro legislador? Desde una perspectiva amplia, entiendo que sí, puesto que no dejan de ser unas fotografías del secreto o de lo que contiene el secreto.

¹⁹⁷¹ Enumeración no concluyente que permite no quedarse obsoleta ante las nuevas tecnologías y los nuevos soportes.

¹⁹⁷² Como sería el caso en que, por ejemplo, el nombre de un archivo o sus metadatos permitieran sacar conclusiones sobre el secreto empresarial. A modo de ejemplo, en el caso alemán *BVerwG*, 5.3.2020 — 20 F 3/19 se tenía que determinar si una empresa había infringido los secretos empresariales ajenos. La demandada alegaba que no, ya que no había tenido acceso a ellos de manera directa. No obstante, el tribunal señaló que sí que los había obtenido ilícitamente

protege el propio secreto empresarial, con independencia de que el acto de acceso, apropiación o copia pueda constituir cualquier otro ilícito —civil, administrativo o penal—¹⁹⁷³. Lo esencial, por tanto, es que no se cuente con autorización de ningún tipo para poder llevar a cabo esa concreta acción de obtención de un secreto empresarial, ya se desprenda la falta de autorización de circunstancias expresas o tácitas¹⁹⁷⁴, aunque para evitar problemas posteriores resulte conveniente la expresa constancia de medidas que lo señalen¹⁹⁷⁵.

CUALQUIER ACTUACIÓN CONTRARIA A LAS PRÁCTICAS COMERCIALES LEALES. La segunda obtención tipificada como ilícita es aquella que, sin contar con el consentimiento del titular del secreto —requisito común a todos los tipos de obtención ilícita— se lleve a cabo mediante cualquier actuación que, de acuerdo con las circunstancias, pueda ser contraria a las prácticas comerciales leales¹⁹⁷⁶. Lo primero que se ha de señalar es que, a pesar de su amplitud o inconcreción, se trata de una expresión, la de «prácticas comerciales leales», que proporciona un margen amplio para adaptarse a los avances tecnológicos que se produzcan y que no se pudieron prever en el momento de la conclusión de la norma europea y española¹⁹⁷⁷. Con esta concreta conducta lo que se pretende es la construcción de una cláusula en virtud de la cual se consideran ilícitas aquellas obtenciones que sean contrarias a las prácticas comerciales leales.

El problema de este concepto es que, en teoría, de acuerdo con la Directiva de Secretos Empresariales, no forma parte del denominado contenido de armonización máxima, a diferencia de lo que ocurre con la expresión similar contenida en nuestro artículo 2 LSE. Por coherencia interna de la norma y por procurar una efectiva protección de los secretos empresariales, entiendo que, aunque el artículo que regula la violación de secretos empresariales, no tenga tal valor, en el caso concreto del concepto de «prácticas comerciales leales» es necesario considerar que se trata de un concepto autónomo de Derecho europeo y que, por lo tanto, no se podrá tomar en consideración nuestra estricta tradición jurídica en la medida en que pueda resultar contraria a la autónoma europea¹⁹⁷⁸. Si no se optara por esta

en la medida en que la adquisición ilícita se había producido al adquirir las características externas de los archivos «como el nombre del archivo, su extensión, el tipo y tamaño o sus metadatos» que permitían a la demandada extraer conclusiones sobre el secreto empresarial ajeno.

¹⁹⁷³ ESTRADA CUADRAS (2016, pp. 50 y ss.).

¹⁹⁷⁴ RABASA MARTÍNEZ (2023, p. 165).

¹⁹⁷⁵ SUÑOL LUCEA (2009, p. 186) señala que si se indica adecuadamente que es un secreto empresarial, salvo que conste que se autorizó a un tercero a su acceso, apropiación o copia, le resultará difícil salvar la ilicitud de su conducta, ya que no podrá alegar que no sabía o que no podía conocer que estaba accediendo a un secreto empresarial sin autorización.

¹⁹⁷⁶ En la *GeschGehG* se opta, en lugar de utilizar un término como el de «prácticas comerciales leales», por establecer que será una violación la obtención cuando se considere incompatible con la buena fe.

¹⁹⁷⁷ TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 253 y 254). Sin perjuicio de que se haya criticado, por KALBFUS (2016, p. 1013), precisamente, por su amplitud e imprecisión.

¹⁹⁷⁸ En un sentido coincidente se ha pronunciado la mayoría de la doctrina europea. Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 4), SCHOVSBO (2020, p. 17), APLIN (2014, p. 265) y KNAAK, KUR y HILTY (2014, p. 958). En cambio, en la doctrina española se ha optado para interpretar este concepto por acudir al artículo 39 del Acuerdo ADPIC —en concreto, a su nota aclaratoria—, el cual era una norma de mínimos que no impedía que cualquier Estado pudiera establecer una mayor consideración de la deslealtad, o por acudir al artículo 4 LCD, como cláusula de cierre y general del modelo español de competencia desleal. Así, BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 157 y ss.) propone que se valore «como ilícito cualquier medio de acceder a secretos ajenos que, sin una “justificación concurrencial objetiva, tenga el efecto o el riesgo de inhibir directa o indirectamente la creación de información valiosa y la puesta en circulación de la

homogeneidad, nos encontraríamos con la paradoja de que en una misma norma nos encontraríamos con conceptos idénticos, pero con interpretaciones dispares. Así, con esta referencia se buscan dos objetivos. Por un lado, el cierre del sistema, determinando que serán ilícitas una serie de conductas de obtención, aunque no estén expresamente previstas¹⁹⁷⁹. Y, por otro lado, cumple un límite negativo, ya que determina que la sola ausencia del consentimiento del titular no implicará que sea ilícita la obtención, sino que se requerirá que, además, sea contraria a las prácticas leales¹⁹⁸⁰.

Cuestión distinta es si la destrucción del soporte que contiene el secreto empresarial y con ella la destrucción del secreto empresarial puede entenderse que entra dentro del concepto de «obtención ilícita» contemplado en la Ley de Secretos Empresariales. La doctrina penal no ha

misma”, lo que en efecto sucede [...] en relación con cualquier medio de acceso al secreto empresarial distinto de su creación independiente o de su obtención a través de ingeniería inversa o cualquier otro método de análisis»; aunque esta autora (2020, p. 154) también se plantea la posibilidad de entender que las prácticas comerciales desleales serían aquellas contrarias a la buena fe. Y, en este mismo sentido, GIRONA DOMINGO (2022B, p. 115) indica que la expresión deberá interpretarse en el sentido de que la conducta no sea «contraria a la buena fe objetiva», entendiendo por ella «una exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y atenuamiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena» [STS, civil, de 24 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:7599)], aunque este autor añade posteriormente (p. 117) que deberá interpretarse «de acuerdo al momento social y económico en el que se aplique». Asimismo, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 67), siguiendo lo señalado por SUÑOL LUCEA (2009, pp. 299 y ss.) respecto de la Ley de Competencia Desleal, indica que debe entenderse en el sentido de que «no lesionan un interés o expectativa legítimos de su titular a preservar el control de la información o conocimiento que posee en régimen de secreto empresarial». Entiendo que las propuestas de estos autores solo pueden tener un alcance temporal: no son los criterios definitivos que deban seguirse. La solución más adecuada consiste en todo caso en esperar al pronunciamiento correspondiente del TJUE y que, por tanto, para evitar una cierta anquilosis de la cuestión, desde el momento mismo en que el poder judicial tenga oportunidad de plantear una cuestión prejudicial sobre el alcance de esta expresión, la presente.

¹⁹⁷⁹ De manera tradicional, se ha considerado ilícita la obtención «a través de un tercero al que se engaña», o «al que se encomienda obtener y comunicar el secreto empresarial», o «al que se induce a revelarlo con incumplimiento de un deber contractual de secreto», o «al que se induce a terminar regularmente un contrato para incorporarlo a la propia organización en la que explotará, incluso sin revelarlos, los secretos de otro» [MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 67 y 68)], así como la no devolución de ciertos documentos relacionados con el trabajo, ya fueran suministrados por el empleador, ya fueran realizados por los propios trabajadores, que contengan informaciones sobre secretos empresariales [vid. SUÑOL LUCEA (2009, pp. 326 y ss.)]. Más dudosa ha sido la consideración de la denominada *dumpster diving*, es decir, la búsqueda realizada «por particulares en la basura con el único propósito de obtener secretos empresariales ajenos» [SUÑOL LUCEA (2009, p. 326)]. Aquí la doctrina tiene claro que cuando el secreto empresarial —en realidad, el soporte en el que se encuentra este— es depositado en un contenedor situado en un espacio privado o destinado a su destrucción, en principio, debe estimarse que es una conducta ilícita. En cambio, la solución no es tan clara si el depósito del secreto empresarial se ha realizado en un contenedor situado en un espacio público. Por un lado, un sector de la doctrina [v. gr., entre los autores españoles, GIRONA DOMINGO (2022B, p. 116) o, entre los estadounidenses, SLABY, CHAPMAN y O’HARA (1989, p. 321)] entiende que no será ilícita porque el titular del secreto empresarial ha abandonado el propio secreto, mientras que otro sector [v. gr., entre los españoles, BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 156 y 157) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 328-330) o, entre los estadounidenses, RISCH (2007, p. 50) y WINGO (1997, p. 198)] sostiene que podría ser ilícita porque, en primer lugar, únicamente se produce el abandono del soporte tangible, no del secreto empresarial; en segundo lugar, porque a través del abandono del soporte tangible no significa que se abandone el secreto empresarial; y, en tercer lugar, principalmente, porque el secreto empresarial no se obtiene como consecuencia del propio esfuerzo, pudiendo frustrarse, además, los esfuerzos de todo tipo que hubiera hecho el titular del secreto empresarial, sin que la licitud de tal conducta se sostuviera en una mayor eficiencia. Lo cierto es que, aunque consideremos que, por el hecho de tirar el soporte tangible a la basura, no se abandone el secreto empresarial, tampoco podemos entender que tirarlo a un contenedor público pueda implicar que se cumpla el requisito de que el titular lleve a cabo las medidas razonables para proteger su secreto empresarial.

¹⁹⁸⁰ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 67).

tenido reparos en considerar, desde una concepción intelectual, que el delito de apoderamiento podrá efectuarse mediante esta destrucción¹⁹⁸¹. Algún autor¹⁹⁸², desde la perspectiva privada, ha sostenido igualmente que la destrucción sí que podría ser considerada como un supuesto de obtención ilícita contrario a las exigencias de la competencia leal. Para llegar a tal conclusión señala: i. que la conducta tiene como propósito perjudicar al legítimo titular del secreto empresarial; ii. que, para poder destruirlo, previamente se habrá obtenido el secreto empresarial, siendo, además, esta destrucción una actividad competitiva; y iii. que con ella se produce un daño irreparable. Estos argumentos en realidad no justifican de manera directa que pueda considerarse que la destrucción sea un supuesto de obtención ilícita. La destrucción puede tener un reproche jurídico cuando la obtención del secreto haya sido ilícita. Si la obtención es lícita, nada impide que se pueda destruir. Esta conducta no es equiparable a la obtención, sino que deberá tenerse en cuenta a la hora de valorar los daños porque, efectivamente, serán mayores en este caso que en uno en el que únicamente el secreto empresarial haya sido obtenido.

ADQUISICIÓN INDIRECTA¹⁹⁸³. Finalmente, la tercera obtención ilícita que se contempla en la Ley de Secretos Empresariales es la denominada adquisición indirecta, es decir, de acuerdo con el texto legal, que será ilícita la obtención cuando la persona que obtenga el secreto, en el momento de obtenerlo, «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita»¹⁹⁸⁴. Esta concreta forma de obtener el secreto ilícitamente exige, más allá del requisito general de falta de consentimiento del titular, un elemento subjetivo: el efectivo conocimiento o el debido conocimiento de que se obtiene un secreto empresarial de quien no tiene facultades para revelarlo o utilizarlo¹⁹⁸⁵. Es decir, no solo el que conoce el origen ilícito del secreto empresarial, sino también el que actúa negligentemente cuando, debiendo conocerlo, no lo conoce.

La cuestión, empero, de importancia radica en determinar cuál es el grado de conocimiento que se le puede exigir al adquirente del secreto empresarial para que se considere que su

¹⁹⁸¹ MORÓN LERMA (2002, pp. 298-304).

¹⁹⁸² GIRONA DOMINGO (2022B, p. 117). Cita este autor la SAP Barcelona, penal, de 9 de marzo de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:2811) como un supuesto en el que se considera que la destrucción es un supuesto de apoderamiento, pero lo cierto es que la condena se fundamenta no solo en que se haya destruido el soporte en el que se contenía el secreto empresarial, sino que, previamente, hizo «una copia del mismo en un [disquete] llegando al conocimiento de unos datos para lo que no tenía derecho alguno».

¹⁹⁸³ Esta adquisición ilícita está inspirada en la sección 1 de la UTSA, en la que se establece que la apropiación indebida incluye la adquisición por parte de alguien que sabe o que tiene motivos para saber que el secreto se adquirió ilícitamente.

¹⁹⁸⁴ Por tanto, para que estemos ante este supuesto, es necesario que quien revele o utilice el secreto empresarial concurre en una de las conductas ilícitas establecidas en la propia Ley de Secretos Empresariales. Por tanto, por ejemplo, no se incurrirá en este ilícito si nos encontramos ante una de las conductas que la norma declara lícitas. A modo de ejemplo, en el caso alemán *OLG Schleswig*, 28.04.2022 — 6 U 39/21, se consideró que no se daba esta adquisición ilícita porque quien reveló el secreto empresarial estaba amparado por la denominada protección del denunciante, que le permitía, por tanto, revelar lícitamente el secreto empresarial.

¹⁹⁸⁵ Más profundamente sobre esta cuestión, bajo el régimen de la Ley de Competencia Desleal, *vid.* SUÑOL LUCEA (2016C; 2009, pp. 331-338) y GALÁN CORONA (2011A, pp. 351-378; 2011B, pp. 233-239). La ilicitud de estas adquisiciones ya fue señalada por GÓMEZ SEGADE (1974, p. 207).

adquisición es ilícita. Varias son las opciones que se han propuesto, desde posturas que consideran que el tercero responderá cuando su ignorancia pueda ser calificada de negligente, hasta otras que entienden que el desconocimiento negligente no debe ser reprochable¹⁹⁸⁶. En España, mayoritariamente, se defiende que «debieran equipararse conocimiento efectivo de la infracción del deber de secreto o su adquisición desleal por parte del sujeto agente y conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haberlo llevado a conocer el origen ilícito del secreto»¹⁹⁸⁷. Por tanto, debe tratarse de un desconocimiento negligente, aunque la norma no precise si será suficiente una negligencia leve o si esta debe ser grave. Debemos inclinarnos por la primera opción por las siguientes razones: i. porque la Directiva no hace distinción entre negligencia de ningún tipo, a diferencia del Acuerdo ADPIC, que al contemplar esta cuestión sí que prevé expresamente la exigencia de negligencia grave. Si el legislador europeo, que sigue las pautas marcadas por el convenio internacional, quisiera haber hecho responder únicamente por negligencia grave, lo habría indicado, aunque fuera por precisión de la norma¹⁹⁸⁸; y ii. porque el carácter del Acuerdo ADPIC es el de ser un acuerdo de mínimos que nada impide que los países que forman parte de él establezcan una normativa más estricta. Todo ello me lleva a concluir que en el actual sistema el tercer adquirente responderá por negligencia leve¹⁹⁸⁹, es decir, la activación de la protección de los secretos empresariales se producirá desde el momento en que se adquiriera el secreto empresarial ignorando por negligencia, leve o grave, el origen ilícito de los secretos empresariales¹⁹⁹⁰. No obstante, esta posibilidad plantea una duda: ¿el excesivo rigor o, mejor dicho, la responsabilidad por culpa levísima puede implicar un entorpecimiento del tráfico jurídico? ¿Qué grado de precauciones deberá adoptar, por tanto, quien quiera adquirir un secreto empresarial?

Una consecuencia de esto es que, en principio, el tercero que de buena fe adquiriera un secreto empresarial de quien no podía transmitirlo no incurrirá en violación del secreto empresarial. Ahora bien, que no incurra en aquella conducta tipificada no implica necesariamente que, en efecto, adquiriera la propiedad sobre el secreto empresarial o que su posición sea inatacable¹⁹⁹¹.

¹⁹⁸⁶ Entre otros, *vid.*, respecto de Suiza, Alemania y Francia, WENIGER (1994, pp. 151 y ss., 196-197, 200 y ss.) o, respecto de Estados Unidos, VAN CAENEGEM (2014, pp. 55 y ss.).

¹⁹⁸⁷ SUÑOL LUCEA (2009, p. 333).

¹⁹⁸⁸ En cambio, entre otros, LEJEUNE (2016, p. 334) entiende que, por coherencia con el Acuerdo ADPIC, deberá requerirse negligencia grave.

¹⁹⁸⁹ Sin perjuicio de que, tal y como se desprende tanto de la norma española como de la europea, sea necesario valorar la negligencia en relación con las concretas circunstancias, pues no existe una regla general que obligue a investigar el origen de todo tipo de información que se recibe. En el mismo sentido, *vid.* OHLY (2019, p. 447).

¹⁹⁹⁰ Con una posición coincidente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 164) y KNAACK, KUR y HILTY (2014, p. 958). También SUÑOL LUCEA (2016C), quien indica que la «Directiva se separa de lo establecido en» el Acuerdo ADPIC, admitiéndose esa negligencia leve, cambiando su posición mantenida con anterioridad (2009, p. 334), cuando sostuvo que el desconocimiento sería negligente «cuando las circunstancias revelen que el sujeto agente cerró deliberadamente los ojos a lo que era evidente, o lo que es lo mismo, cuando los hechos indicaban claramente que la información había tenido que ser adquirida, divulgada o explotada en forma ilícita o, al menos, que quien la recibió tenía una razón poderosa para sospecharlo». Ahora claramente, esos supuestos estarán incluidos, pero, además, otros en los que la negligencia sea menor. En cambio, HOEREN y MÜNKER (2018A, *passim*) lo han criticado por considerar que establece una protección excesiva de los titulares de los secretos empresariales.

¹⁹⁹¹ A favor de que su posición sea inatacable, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 166 y 167).

Es cierto que el tercero de buena fe que lo adquiriera no tendrá la consideración de infractor, conforme al artículo 8 LSE, sin perjuicio de que en el apartado tercero de ese mismo precepto se reconozca que si el tercer adquirente de buena fe utiliza o revela el secreto, será legitimado pasivo, pudiendo interponerse frente a él las acciones reguladas en el artículo 9 LSE¹⁹⁹². Por tanto, si el tercero de buena fe únicamente adquiere el secreto empresarial, no estará legitimado pasivamente para ninguna de las acciones contempladas en la norma protectora española. Sin embargo, ello no puede implicar que desconozcamos el régimen general de las denominadas adquisiciones a *non domino*.

Aceptada la posesión de los bienes inmateriales y aceptada la regla general de que a estos se les aplica el régimen de los bienes muebles del Código Civil, nada impide que a los secretos empresariales, como tales, les resulte de aplicación el conflictivo artículo 464 CC¹⁹⁹³ —y, del mismo modo, el artículo 85 CdC—. Sin embargo, a pesar de lo señalado, el artículo 7 LSE, como regla especial, establece un régimen particular que debe aplicarse primeramente. El artículo 7 LSE señala que, en caso de que se transmita a título oneroso un secreto empresarial o de que se otorgue una licencia sobre él, declarándose, posteriormente, que se «carecía de la titularidad o de las facultades necesaria para la realización del negocio de que se trate», el transmitente, salvo pacto en contrario, responderá de los daños que se le causen al adquirente. ¿Qué daños se le pueden haber causado al adquirente? El más probable: la pérdida del secreto empresarial a favor de su auténtico propietario o la conclusión anticipada del contrato de licencia. Este precepto reconoce implícitamente que cuando se produzca la transmisión de un secreto empresarial sin facultades para ello, el titular podrá reivindicar la recuperación del secreto empresarial, privando al adquirente del derecho que sobre el secreto empresarial hubiera adquirido.

ADQUISICIÓN DIRECTA DE BUENA FE. Traemos a colación, en último lugar, los supuestos en los que un sujeto de buena fe adquiere por error —generalmente del titular del secreto empresarial—, accidentalmente o de manera casual, un secreto empresarial ajeno sin existencia de intermediario alguno —como el supuesto anterior—. Diferenciemos, no obstante, dos supuestos. Por un lado, cuando el sujeto adquirente llevaba a cabo un comportamiento activo de adquisición del secreto. Por otro lado, cuando no se da tal comportamiento. El régimen de la ilicitud visto no hace depender el reproche de la concurrencia o no de la buena fe en el

¹⁹⁹² Se señala, no obstante, en el artículo 9.7 LSE que «[a] petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse».

¹⁹⁹³ No es nuestra intención proceder a un desarrollo pormenorizado de este artículo y de sus complejidades, sumándonos, por convencimiento, a la postura mayoritaria actual por la que se sostiene que el artículo 464 CC es un supuesto de irreivindicabilidad. Por todos, *vid.* MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA (2017, pp. 564 y ss.; 2002, pp. 409 y ss.; 1999, pp. 565 y ss.; 1979, *passim*) y VALLET DE GOYTISOLO (1956, pp. 361 y ss.).

adquirente, sino que coloca como elemento decisivo el medio a través del cual se ha adquirido el secreto empresarial.

En el primer caso, al existir ese comportamiento activo¹⁹⁹⁴, aunque la adquisición sea casual, por un error o por un accidente —es decir, se buscase o no se buscase el secreto empresarial—, si tuvo lugar a través de algunos de los medios declarados ilícitos en el artículo 3.1.A LSE o a través de cualquier actividad contraria a las prácticas comerciales leales —realizando, en tal caso, un análisis casuístico—, la adquisición será ilícita —recordemos: no se exige mala fe para que sea ilícita la adquisición, sino la ausencia de consentimiento del titular y el acceso a través de algunos de los medios señalados—. Nada podrá alegar para protegerse¹⁹⁹⁵.

En el segundo caso, la adquisición no buscada y que no se ha llevado a cabo por ninguno de los medios señalados, en principio, no merece el reproche de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cuando estamos ante una adquisición pasiva del secreto¹⁹⁹⁶. El caso típico es aquel en que se recibe por correo electrónico, como consecuencia de un error del remitente, una información secreta. La simple adquisición de la información no podría considerarse ilícita, pues «es el error del titular el que hace que el secreto devenga fortuitamente accesible, sin que el tercero haya realizado conducta alguna para procurárselo»¹⁹⁹⁷, salvo que el adquirente supiera que efectivamente estaba adquiriendo una información que merece el calificativo de secreto empresarial. La adquisición lícita, en cambio, no legitima a que este sujeto pueda utilizar o revelar la información secreta o, al menos, no lo hace desde el momento mismo en que supiera su naturaleza secreta y que su adquisición se ha debido a un error humano, puesto que, si lo conoce, resulta cuestionable que su utilización o revelación pudieran considerarse lícitas¹⁹⁹⁸.

2.1.3. Revelación y utilización ilícitas

En este apartado se tratan de manera conjunta las dos conductas indicadas —revelación y utilización— porque la Ley de Secretos Empresariales establece un régimen idéntico para ambas. Así, por una cuestión práctica, consideremos conveniente su exposición conjunta para evitar caer en reiteraciones en cuanto al alcance de la ilicitud, sin perjuicio de que señalemos

¹⁹⁹⁴ CARBAJO CASCÓN (2014, pp. 1544 y ss.).

¹⁹⁹⁵ En el mismo sentido, respecto de la legislación alemana, *vid.* HIÉRAMENTE y S. WAGNER (2020, pp. 709 y ss.).

¹⁹⁹⁶ En Alemania se utiliza la expresión «adquisición pasiva» para aquellos casos en los que el adquirente de un secreto empresarial no realizaba ninguna conducta en busca de tal información protegida. Así, se ha negado su ilicitud, por ejemplo, en *OLG Frankfurt*, 27.11.2020 — 6 W 113/20, donde se analizaba la posible adquisición ilícita de quien recibe un correo electrónico con un secreto empresarial. El tribunal concluyó que no se puede considerar que se ha accedido ilícitamente a un secreto empresarial cuando el adquirente no ha realizado ninguna contribución, es decir, para que fuera ilícita, «el destinatario [del correo] debería haber desarrollado algún tipo de actividad».

¹⁹⁹⁷ SUÑOL LUCEA (2009, p. 414).

¹⁹⁹⁸ Entre otros, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 170-172) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 414-416). Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, a diferencia de nuestras normas, la regulación sí que se pronuncia sobre la adquisición por accidente o por error. Así, en la sección 1 de la UTSA se recoge que no será ilícita la adquisición por error o accidente, pero, en cambio, sí que lo será su revelación o utilización desde el momento en que supo que se trataba de un secreto empresarial. En el mismo sentido se recoge también en la sección 2 de la DTSA.

oportunamente aquellas circunstancias o características que son propias de una de las conductas, pero no de la otra.

La norma española, siguiendo lo establecido en la Directiva comunitaria, opta por declarar ilícita tanto la utilización¹⁹⁹⁹ como la revelación²⁰⁰⁰ de los secretos empresariales en ciertas ocasiones, aunque ni una ni otra definen qué debemos entender por ninguno de estos términos. Por «revelación» podemos entender «la comunicación de toda o parte de la información o conocimiento constitutivos de secreto empresarial» a quien no esté autorizado para su obtención, siempre que quien la recibe «pueda dominarlos intelectual y materialmente»²⁰⁰¹. Por «utilización», en cambio, debemos entender «cualquier uso óptimo objetivamente [...] para extraer o rentabilizar la ventaja competitiva que singulariza su valor empresarial, en interés propio o de terceros», ya sea a través de su explotación directa o indirecta²⁰⁰², ya sea a través de su cesión o licencia, ya sea a través de su uso o aplicación en fines de investigación o experimentales²⁰⁰³.

¹⁹⁹⁹ La Ley de Competencia Desleal utilizaba la expresión «explotación» en lugar de «utilización». No obstante, ambos términos, a los efectos de las conductas que penalizan, tienen el mismo alcance. Así, por ejemplo, GÓMEZ SEGADE (1974, p. 410) en su propuesta de regulación empleó ya el verbo «utilizar» para referirse a la conducta que se declaraba ilícita bajo el antiguo régimen de la Ley de Competencia Desleal.

²⁰⁰⁰ Con este término se solucionan los problemas que planteaba la anterior regulación del artículo 13 LCD en el que se hacía referencia a la «divulgación». En este sentido se producía el problema de que en las normas propias de propiedad intelectual la divulgación implica dar a conocer la información al público o a una generalidad de personas, pero no la simple comunicación a un determinado sujeto. Esto fue salvado por la doctrina [v. *gr.*, *vid.* GALÁN CORONA (1992, pp. 91 y ss.)], señalándose que el término «divulgación» en la Ley de Competencia Desleal debía interpretarse en un sentido amplísimo como equivalente a comunicación o revelación, y por la jurisprudencia que no exigió que esa equivalencia con la divulgación en materia de propiedad intelectual [v. *gr.*, en la SAP Madrid, civil, de 14 de octubre de 2011 (ECLI:ES:APM:2011:15159), aunque se consideró que no había habido violación del artículo 13 LCD por no probarse la existencia del secreto empresarial, sí que señaló que la conducta de la divulgación, en caso de haber sido un secreto empresarial, se refería a un grupo reducido de personas]. Así, resultaba mucho más correcta la expresión utilizada, por ejemplo, en la UWG, donde se utilizaba la expresión «comunicación a cualquiera». Sobre las críticas a este concepto, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 127).

²⁰⁰¹ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 70). Así, por tanto, bajo el concepto de «revelación» deben quedar comprendidos los supuestos en los que el secreto empresarial es comunicado a la generalidad o se hace accesible al público, pero, también, todos aquellos casos en que se comunica a una persona concreta o, incluso, la denominada revelación pasiva, es decir, que se tolera «pasivamente que otro tome por sí mismo dicho conocimiento» [BUSTILLO SAIZ (2020, p. 173)].

²⁰⁰² Como podría ser el uso del listado de clientes para contactar con ellos o la elaboración de un proyecto que parta, positiva o negativamente, del secreto empresarial ajeno. Por ejemplo, en el caso alemán *OLG Karlsruhe*, 18.03.2021 — 4 U 1/21, un antiguo trabajador utilizó el listado de clientes de su antigua empresa para realizar un estudio sobre la satisfacción de tales clientes con su trabajo. El tribunal entendió que estábamos ante un uso ilícito en la medida en que el listado de clientes tenía consideración de secreto empresarial y el antiguo trabajador lo utilizaba para un beneficio personal, como era la preparación de una demanda relacionada con el despido realizado.

²⁰⁰³ BUSTILLO SAIZ (2020, p. 174). En el mismo sentido, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 287 y 288) y MASSAGUER FUENTES (1999). Piénsese que, por ejemplo, en Estados Unidos, en cuya normativa no se define tampoco este concepto, aunque sí que puede ser igualmente ilícita, se ha admitido que la utilización comprende también, por ejemplo, el uso de la información constitutiva de secreto empresarial para aumentar el conocimiento personal de quien hubiera adquirido el secreto. *Vid.* *KCG Holdings v. Kahndekar*, 17-CV-3533 (AJN) (S. D. N. Y. Mar. 12, 2020). Sobre el uso con fines experimentales —incluso internos—, *vid.* *Malone v. PLH Group, Inc.*, 570 S.W.3d 292 (Tex. App. 2018); o *02 Micro Intern, Ltd. v. Monolithic Power Systems, Inc.*, 399 F.Supp.2d 1064 (N. D. Cal. 2005). Incluso se ha admitido el uso del secreto empresarial en relación con una mejora en el máquetin. *Vid.* *Forscan Corp. v. Dresser Industries, Inc.*, 789 S.W. 2d 389 (Tex. App., Houston, 14th Dist., 1990). También se ha considerado uso ilícito la utilización del secreto empresarial

De acuerdo con el artículo 3 LSE, la utilización y la revelación de un secreto empresarial tendrán la consideración de ilícitas en dos supuestos distintos, siguiéndose la distinción ya indicada en sede de adquisición respecto de la adquisición directa o indirecta, aunque, en puridad, la Ley de Secretos Empresariales recoja tres supuestos distintos. De este modo, primeramente, serán ilícitas la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento del titular cuando el secreto empresarial se hubiera obtenido de forma ilícita; segundamente, será ilícita la revelación o la utilización cuando se haya incumplido cualquier obligación o deber que establezca la no revelación del secreto empresarial o limite su utilización; y, terceramente, será ilícita la utilización y la revelación de un secreto empresarial cuando quien lo utilice o revele «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido» que el secreto empresarial lo estaba adquiriendo o lo había adquirido «de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita».

Es importante señalar que, con la actual regulación, se considera ilícita tanto la utilización como la revelación, sin que necesariamente tengan que ir unidas. Bajo el anterior régimen se discutía si debía ser ilícita la utilización de un secreto empresarial si dicha utilización no implicaba su comunicación a terceros²⁰⁰⁴. En la actualidad, son reprochables ambas, aunque no se presenten al mismo tiempo. Por tanto, será ilícita la revelación sin utilización, la utilización sin revelación y la utilización con revelación —en cuyo caso habrá dos conductas reprochables, aunque la doble violación no tenga consecuencias reseñables más allá de una posible incidencia en el importe de los daños—.

Los requisitos, consecuentemente con lo expuesto, para que la utilización o la revelación sean ilícitas, en los dos primeros supuestos, son la ausencia de consentimiento del titular y el incumplimiento de una obligación o deber, sean del tipo que sean, mientras que, en el tercer supuesto, el requisito consiste en el conocimiento real o debido del origen ilícito del secreto empresarial. Analizaremos sucintamente cada uno de los casos señalados.

REVELACIÓN O UTILIZACIÓN POR QUIEN LO HUBIERA OBTENIDO ILÍCITAMENTE. El primer caso que recoge la Ley de Secretos Empresariales es el supuesto en que se utilice o revele un secreto empresarial por quien lo hubiera obtenido ilícitamente —entendiendo por obtención ilícita aquella que determine la propia norma española—. Mediante este supuesto, lo que se

cuando forma un elemento de un producto más avanzado. Así, por ejemplo, en el caso *Olson v. Nieman's Ltd.*, 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998), el tribunal entendió que se había vulnerado un secreto empresarial en la medida en que se habían utilizado sus bocetos para llevar a cabo un nuevo producto. En este mismo sentido, es decir, en el de señalar su amplitud, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 68) indica que «a falta de precisión legal, posee el significado más amplio posible y, así, comprende las actuaciones que, por su naturaleza y circunstancias, entrañen cualquier clase de uso, explotación, puesta en práctica o, en general, aprovechamiento o intento de aprovechamiento de la información o conocimiento objeto del secreto que sea conforme a su naturaleza». Ahora bien, lo cierto es que en gran cantidad de ocasiones la utilización y la revelación del secreto empresarial se producirán al mismo tiempo, lo cual podría conllevar el problema de determinar dónde comienza una conducta y acaba la otra. Es un problema, a lo sumo, terminológico o teórico, pero no práctico, puesto que ambas conductas son ilícitas en las mismas circunstancias. Así que la calificación como una u otra no determinará que deje de ser ilícita la concreta acción realizada.

²⁰⁰⁴ No obstante, la mayoría de la doctrina [vid. SUÑOL LUCEA (2009, pp. 371 y 372)] entendió que no era necesario que ambas conductas se dieran al mismo tiempo.

materializa es la idea de que la adquisición ilícita de un secreto empresarial determinará que su utilización o revelación lo sean también²⁰⁰⁵. Una suerte de doctrina del fruto del árbol envenenado, en la que bien podría ser el árbol la adquisición ilícita y los frutos su revelación o su utilización²⁰⁰⁶. Lo esencial, por tanto, es que la adquisición hubiera sido ilícita, sin que sea necesario que sobre la acción de revelar o utilizar concurra ningún elemento subjetivo o intencional. Es decir, se trata de una objetivación de la conducta.

REVELACIÓN O UTILIZACIÓN POR QUIEN LO HUBIERA OBTENIDO LÍCITAMENTE. En el segundo caso, en cambio, nos encontramos ante un origen lícito del secreto empresarial. Quien revela o utiliza el secreto empresarial lo había obtenido lícitamente, pero estando sujeto a una serie de obligaciones o deberes que le impedían utilizarlo o revelarlo a un tercero. El artículo 3 LSE opta por unos términos amplios y la obligación o el deber puede tener cualquier clase de origen, desde legal a contractual, incluyéndose, también, aquellos que sean inherentes o que se deriven implícitamente de ciertas relaciones, ya sean contractuales, ya sean laborales, a través del recurso de la buena fe²⁰⁰⁷. Los secretos empresariales pueden relacionarse con los más diversos deberes legales, como son, entre otros, los de ciertos funcionarios públicos o los de los administradores sociales²⁰⁰⁸, sin perjuicio, además, de la posibilidad de que se puedan contractualizar estos deberes u obligaciones. Por ello, en este momento, por su importancia práctica, nos centraremos en dar una serie de notas generales sobre la buena fe en relación con esta concreta violación del secreto empresarial. Tradicionalmente, al estudiar esta cuestión en España, se han diferenciado tres supuestos²⁰⁰⁹:

(i) El deber de secreto que deriva de las exigencias de la buena fe que integra el contenido de ciertos contratos. Se encuadran en este grupo los casos de los agentes y de los trabajadores.

En cuanto a los primeros, el artículo 9 LCA establece que «el agente deberá actuar lealmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe», admitiendo la doctrina que dentro de esta concreta obligación del agente se encuentra un deber de secreto que pervive incluso una vez concluido el contrato de agencia y que implica que el agente deberá mantener en secreto todos los secretos empresariales que haya conocido, tanto de manera directa como indirecta a lo largo de su relación contractual²⁰¹⁰.

²⁰⁰⁵ Entre otros, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 176) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 401 y ss.).

²⁰⁰⁶ Esta teoría, como se sabe, se aplica en Derecho procesal. En virtud de ella, se deben considerar ilícitas todas las pruebas que se hayan obtenido por una vía ilegítima. Esta teoría, con origen en Estados Unidos, fue acogida, también, en España en la conocida STC, Sala Segunda, de 29 de noviembre de 1984 (ECLI:ES:TC:1984:114). Al final, se trata de la propagación en la cadena de la ilicitud.

²⁰⁰⁷ Para una perspectiva de estas utilizaciones y revelaciones ilícitas en la legislación alemana, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 4).

²⁰⁰⁸ *Vid.* GALÁN CORONA (2011A, pp. 367 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 370 y ss.).

²⁰⁰⁹ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 379-389).

²⁰¹⁰ Sobre este contrato y, en particular, sobre este deber u obligación, *vid.* QUINTÁNS EIRAS (2001) y PALAU RAMÍREZ (1998). Sobre este deber y su relación con el secreto empresarial, bajo el antiguo régimen, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 379 y ss.). En Alemania, por ejemplo, se prevé específicamente en el artículo 90 de su Código de Comercio que los

Respecto de los segundos, el artículo 5 ET dispone que estos deben cumplir sus obligaciones «de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia», mientras que su artículo 20.2 recuerda, igualmente, que tanto el trabajador como el empresario «se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe»²⁰¹¹. Así, se ha sostenido que dentro de tal deber de buena fe se encuentra el deber de no violar los secretos empresariales del empleador²⁰¹², prologándose los efectos de este deber incluso en la etapa postcontractual, en tanto que la información siga constituyendo un secreto empresarial²⁰¹³.

(ii) El deber de secreto que deriva de la buena fe como fuente de integración de los contratos. La buena fe, de acuerdo con los artículos 1258 CC y 57 CdC, tiene una función integradora de los contratos, habiéndose señalado que tiene una proyección como «fuente de creación de especiales deberes de conducta entre las partes»²⁰¹⁴. Así, se sostiene que, aunque no haya una obligación expresa de confidencialidad o secreto, esta se derivará de la buena fe, siempre que la persona en cuestión sepa la naturaleza secreta de la información suministrada o de las circunstancias pudiera deducirlo directamente. Se trata, en definitiva, de que, a través de la buena fe, como cláusula integradora del contrato, nazca un deber de secreto respecto de las informaciones que efectivamente puedan ser consideradas como secreto empresarial. Así, es habitual referirse a los supuestos de los licenciarios, respecto de lo que se sostiene que, aunque en el contrato de licencia no se incluyera una obligación o deber de secreto respecto de

agentes no podrán utilizar ni revelar los secretos empresariales que hayan conocido por su relación contractual, incluso una vez terminada, siempre que dicha actuación fuera contraria a la diligencia exigible a un ordenador empresario.

²⁰¹¹ Igualmente, el artículo 54.2.D ET dispone que «[s]e considerarán incumplimientos contractuales: [...] la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo». Además, en el artículo 2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, se dispone que esta relación «se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe».

²⁰¹² Otra cuestión que tampoco se regula es el régimen de los secretos empresariales respecto de las invenciones laborales. A este respecto, *vid.* el artículo 18.3 LPA. Lo cierto es que en ningún momento se establece una obligación de no revelar la invención realizada en el marco de la relación laboral, aspecto que sí establece el artículo 21.3 LPA respecto de las invenciones realizadas por el personal de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación. Ahora bien, a pesar de que no haya un régimen concreto, considero que se le deberá aplicar la obligación de secreto respecto de todas aquellas invenciones que realice el trabajador y que el empresario decida que se protejan como secretos empresariales, ya que la obligación o deber derivado de la buena fe nada hace indicar que deba realizar distinciones según el secreto existiera con anterioridad y se lo comunicaran o participara en su realización o invención. Sobre la cuestión, ESTUPIÑÁN CÁCERES (2003) entiende que «el deber de secreto entra o está implícito [...] en tanto que dar a conocer la invención a personas ajenas a la relación destruye la novedad que es uno de los requisitos imprescindibles para obtener la exclusiva e impide, igualmente, obtener las eventuales ventajas de la explotación bajo secreto». En el mismo sentido, *vid.* RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (1986, p. 47).

²⁰¹³ Resulta fundamental al respecto, la obra de SALA FRANCO y TODOLÍ SIGNES (2016). También, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 179) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 379-384). En Estados Unidos se ha determinado igualmente este deber respecto de los trabajadores. Así, por ejemplo, en el caso *Town & Country House & Homes Service, Inc. v. Evans*, 150 Conn. 314 (1963), un trabajador, dedicado al sector de la limpieza y que trabajaba para una empresa que prestaba estos servicios, envió a los clientes de esta empresa una carta en la que informaba que iba a llevar a cabo esos mismos servicios por su cuenta. Se sostenía que la lista de clientes era un secreto empresarial y que el trabajador había incumplido esa obligación implícita existente.

²⁰¹⁴ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009A reimpresión).

ciertas informaciones, este nacerá como consecuencia de los artículos citados²⁰¹⁵. Pero, también, se admite este deber en el caso, entre otros, de franquiciados²⁰¹⁶, concesionarios²⁰¹⁷, proveedores y suministradores²⁰¹⁸ o contratistas independientes²⁰¹⁹.

(iii) El deber de secreto que deriva de la buena fe como principio general. Aquí nos encontramos en el claro supuesto de los tratos preliminares o negociaciones precontractuales. Aunque en nuestro ordenamiento jurídico no se recoja que durante la etapa precontractual deba regir la buena fe, la mayoría de la doctrina ha señalado que su presencia en ellas es inexcusable²⁰²⁰, pues durante las etapas precontractuales «la buena fe es todo»²⁰²¹. De la buena fe que preside las relaciones precontractuales se derivan otros deberes u obligaciones, como es el de confidencialidad o secreto, que encuentra su fundamento o razón de ser, precisamente, en la confianza existente entre las partes²⁰²². Así, como consecuencia de ello, sobre las informaciones que, con carácter

²⁰¹⁵ Indica MASSAGUER FUENTES (1989, p. 214) que «la obligación de secreto tiene sin duda una naturaleza esencial, por lo que será exigible aun cuando no hubiera sido pactada expresamente», señalando posteriormente (2018B) que, si se utiliza el know-how de una licencia tras su finalización, estaremos ante una violación de un secreto empresarial.

²⁰¹⁶ El artículo del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, solo recoge el deber de confidencialidad respecto de las informaciones precontractuales. Por ello, la práctica totalidad de la doctrina deriva un deber de secreto de la buena fe que perdurará incluso una vez terminado el contrato. Vid. CARBAJO VASCO, DÍAZ ECHEGARAY y DÍAZ-ECHEGARAY LÓPEZ (2018, pp. 95-97).

²⁰¹⁷ VAQUERO PINTO (2024A, pp. 4073 y ss.).

²⁰¹⁸ MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 54 y 55).

²⁰¹⁹ En la jurisprudencia estadounidense es típico el caso de *Hicklin Engineering v. Bartell*, 439 F.3d 246 (2006), en el que un contratista independiente comenzó a realizar el mismo producto que con anterioridad había realizado para la demandante. Se estimó que se vulneraba el secreto empresarial de esta porque, aunque no había una cláusula expresa de confidencialidad o de prohibición de uso del secreto, esta se tenía que deducir necesariamente de las circunstancias fácticas y de la propia naturaleza del secreto empresarial suministrado. Y lo mismo se ha determinado respecto de los subcontratistas, por ejemplo, en *Kamin v. Kuhnau*, 232 Or. 139 (1962).

²⁰²⁰ A pesar de la ausencia de tal referencia, para justificar su presencia y presidencia, se han seguido varios caminos: i. la aplicación analógica y extensiva del artículo 1258 CC [DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1991, p. 437)], es decir, se ha abogado por considerar que la regla de la integración contractual del citado artículo sería igualmente aplicable a la fase precontractual, ya que la buena fe está presente en el conjunto del ordenamiento y, por tanto, todo él se ha de integrar conforme a ella, incluida la fase precontractual; ii. la aplicación de la cláusula general del artículo 7.1 CC [CABANILLAS SÁNCHEZ (1995, p. 750)]; o iii. la consideración de que la buena fe es un principio general del Derecho conforme al artículo 1.4 CC [SALVADOR CODERCH y GARCÍA MICÓ (2020, p. 50)]. Cualquiera de estas argumentaciones es perfectamente válida e incluso todas en su conjunto, sin que sean excluyentes entre sí. La jurisprudencia se ha pronunciado en el mismo sentido. Así, en la STS, civil, de 26 de febrero de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:14945), se señaló que «[l]a buena fe debe presidir toda la actividad negocial, con mayor necesidad y premura de seguridad, en las relaciones de carácter preliminar, al configurar expectativas de derechos en las partes interesadas. El entronque de la posible responsabilidad precontractual ha de relacionarse necesariamente con la observancia del principio general de buena fe». En el mismo sentido, vid. STS, civil, de 11 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:502). No obstante, la inclusión de la buena fe como principio en las negociaciones previas es algo usual en la mayoría de las normas civiles de nuestro entorno jurídico, siendo España una excepción junto con Francia. Sobre esta cuestión, vid. DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2010, pp. 580-588).

²⁰²¹ ALONSO PÉREZ (1970, p. 904).

²⁰²² Entre otros, vid. DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2010, p. 588) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2007B). Esta misma argumentación fue sostenida en Estados Unidos en el caso *Hyde Corp. v. Huffines*, 314 S.W.2d 763 (1958), en la que el tribunal estimó que, en un contrato de licencia, existía un deber de confidencialidad porque entre las partes había una relación de confianza. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, SCHÄFER y OTT (2022, pp. 303 y ss.) señalan que precisamente la razón del nacimiento de estos deberes de confidencialidad es que las informaciones puedan

confidencial, suministren las partes en el transcurso de las negociaciones previas recaerá un deber u obligación de secreto²⁰²³. Entiendo²⁰²⁴ que el deber o la obligación de secreto, derivado de la buena fe, nacerá cuando haya razones que justifiquen, a la vista de las concretas circunstancias del caso, que el suministrador de la información confiaba en que se mantendrían en secreto²⁰²⁵.

REVELACIÓN O UTILIZACIÓN TRAS ADQUISICIÓN INDIRECTA. El tercer caso de utilización o revelación ilícitas —a semejanza de la adquisición indirecta— es aquel en el que una persona, en el momento de utilizar o revelar el secreto, «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido» que el secreto empresarial se había obtenido «directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita». Se contempla la ilicitud, por tanto, de la utilización o revelación de un secreto empresarial por parte de un tercero que, de buena fe, adquirió un secreto empresarial ilícito, pero que en el momento de su utilización o revelación sabía o debería haber conocido el origen ilícito²⁰²⁶. Lo que se requiere, por tanto, en este supuesto es que el tercero, en el momento de la revelación o de la utilización, sea conocedor del origen ilícito del secreto o debiera haberlo sido. Se plantean en torno a este supuesto una serie de cuestiones similares a las tratadas al analizar la figura del adquirente indirecto a las que nos remitimos —v. gr. el conocimiento necesario o debido para considerarse que, efectivamente, la actuación del tercero es o no es ilícita—.

Ahora bien, la situación del tercero que revela o utiliza el secreto empresarial sin saber o sin tener que haber sabido su origen ilícito no está exenta tampoco de reproche, solo que con una posibilidad que deja entrever que su conducta no puede recibir la misma respuesta del ordenamiento jurídico²⁰²⁷. El artículo 8 LSE admite que las acciones reguladas en la norma

seguir manteniendo su valor. Al final, la buena fe cumple una función cercana al ahorro de costes de transacción, pues evita ciertas negociaciones sobre determinados extremos.

²⁰²³ Así, CAPILLA CASCO (2016) indica que «ínsita en los deberes de buena fe precontractual, se encuentra la *obligación* de no divulgar la información confidencial que se reciba de la otra parte ni utilizarla injustificadamente en provecho propio [o ajeno], independientemente de que el contrato llegue o no a perfeccionarse». En un sentido coincidente, *vid.* DE ÁNGEL YAGÜEZ (2010, p. 589).

²⁰²⁴ Sobre el nacimiento del deber de confidencialidad durante los tratos previos, se pueden ver mis comentarios de manera más pormenorizada en MURUAGA HERRERO (2024A, pp. 68-74 y 97-99).

²⁰²⁵ Así, SUÑOL LUCEA (2009, p. 388) señala que este deber nacerá cuando el titular de la información tuviera «una expectativa razonable de que la otra parte consentía a obligarse a mantenerlo bajo reserva» y que quien recibió la información «sabía o al menos tenía motivos para saber que se le comunicaba bajo deber de secreto y con la sola finalidad de evaluarlo». Precisamente, este último supuesto, la extralimitación en la utilización de la información secreta, fue lo que determinó que en la SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317) se condenase al infractor por la violación de un secreto empresarial —aunque bajo el régimen del antiguo artículo 13 LCD—, si bien en este caso se partía de un acuerdo de confidencialidad, aunque sin identificación de qué elementos tenían consideración de secretos empresariales. Esta clase de supuestos es también habitual en la jurisprudencia estadounidense. Entre otros, *vid. Digital Dev. Corp. v. International Memory Sys.*, 185 USPQ 136 (S. D. Cal. 1973).

²⁰²⁶ Señala BUSTILLO SAIZ (2020, p. 184) que el ejemplo clásico es el del trabajador que abandona una empresa con un secreto empresarial, lo da a conocer a su nueva empresa, sin que esta sepa su origen ilícito, y posteriormente esta decide utilizarlo. Si la empresa, en el lapso que transcurre entre la adquisición y la utilización o revelación, supiera o debiera haber sabido que el trabajador lo adquirió ilícitamente, su utilización o revelación constituirían un supuesto de violación del secreto.

²⁰²⁷ Se trata de un cambio, sin duda, respecto de la anterior legislación, en la que la divulgación o explotación a la que se había accedido sin conocer su origen ilícito no merecía reproche [SUÑOL LUCEA (2009, pp. 404 y 405)].

española —planteamiento idéntico al recogido en la Directiva de Secretos Empresariales— se podrán dirigir «frente a los terceros adquirentes de buena fe», señalándose que, a efectos de la norma, serán los que «en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor». Respecto de estos terceros, el artículo 9.7 LSE admite que las medidas que deriven de las acciones en él previstas podrán sustituirse por el pago «de una indemnización pecuniaria», siempre que la indemnización sea «razonablemente satisfactoria» y siempre que las medidas previstas causaran al tercero de buena fe «un perjuicio desproporcionado»²⁰²⁸. Así, se podrá dirigir contra estos terceros cualquiera de las acciones contempladas en la Ley de Secretos Empresariales, excepto la relativa a la indemnización de daños por requerirse que el infractor actuase culposa o dolosamente. Pero nada impide, en cambio, que se pueda entablar contra ellos otras acciones cercanas, como la de enriquecimiento injusto que, aunque no regulada en la Ley de Secretos Empresariales, se puede ejercitar autónomamente²⁰²⁹.

UN SUPUESTO EXTRA. La Ley de Secretos Empresariales, además, señala en su artículo 3.4 que constituye un supuesto concreto de utilización ilícita de un secreto empresarial «[l]a producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines»²⁰³⁰ siempre que la persona que las lleve a cabo «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se

²⁰²⁸ Continúa el precepto señalando que «[l]a indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse». Aquí, con este cambio, de manera clara, se observa la influencia de la legislación estadounidense, siguiendo el modelo establecido en la sección segunda de la DTSA que, a su vez, parte de la sección primera de la UTSA. Sobre esta cuestión en el Derecho estadounidense, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 250). No obstante, no se trata de una cuestión exclusiva de Estados Unidos, sino que la posibilidad de responsabilizar al tercero de buena fe también se ha dado en los restantes ordenamientos jurídicos de corte anglosajón. *Vid.* STUCKEY (1981, pp. 80 y ss.). Ahora, con independencia de que la conducta sea de buena fe, el tercero tendrá que asumir una serie de consecuencias jurídicas. Bajo el anterior régimen, SUÑOL LUCEA (2009, pp. 409 y ss.) indicaba que el tercero solo debía responder desde el momento en que tuviera conocimiento o debiera haberlo tenido del origen ilícito, pero no con anterioridad, señalándose para ello como argumentos el tratamiento de la buena fe en nuestro ordenamiento jurídico y la coherencia con el resto del sistema que exige el efectivo o debido conocimiento. No obstante, finalmente, el legislador europeo decidió seguir el modelo anglosajón y permitir tanto que contra el tercero de buena fe se puedan interponer ciertas acciones, como que pueda acogerse a esa indemnización pecuniaria sustitutoria. Ahora bien, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la protección del titular del secreto empresarial y el tercer adquirente de buena fe? Ante la inexistencia de cualquier tipo de registro, se puede producir un aumento exorbitante de los costes de transacción que desincentive la negociación de secretos empresariales y que se produzca un conflicto de seguridad jurídica y de seguridad del tráfico. Sobre esto último, *vid.* EHRENBURG (2003, *passim*) y PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1985B, *passim*).

²⁰²⁹ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 69).

²⁰³⁰ La inclusión de la conducta de importación es una novedad reseñable, ya que implica que, aunque no se pueda perseguir dentro de la Unión Europea a quien comete la adquisición ilícita en un tercer país —piénsese, por ejemplo, en el acceso a través de internet—, sí que se podrá perseguir a aquellos que introduzcan mercancías que contengan el secreto empresarial adquirido de manera ilícita. Ahora bien, nada indica que no se aplique también al comercio intracomunitario, lo cual podría dar lugar a una restricción de la libre circulación, si bien considero que estaría justificada esta limitación para proteger el conjunto del comercio, en concreto, «la lealtad de las transacciones comerciales», como se sostuvo en la ya antigua STJUE de 20 de febrero de 1979, *Cassis de Dijon*, 120/78, ECLI:EU:C:1979:42.

había utilizado de forma ilícita»²⁰³¹. Se señala, igualmente, en ese mismo precepto lo que debe entenderse por «mercancía infractora», disponiendo que lo serán «aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita».

Como se observa, se repite el requisito de que el sujeto tenga un conocimiento real o debido del origen ilícito del secreto, por lo que no se incurrirá en la conducta ilícita mientras no adquieran tal conocimiento²⁰³². Con todo, supone un avance significativo respecto del anterior régimen, donde estas conductas, cuando se realizaban por quien no había adquirido ilícitamente el secreto empresarial, quedaban fuera del régimen de la violación de los secretos empresariales, debiendo acudir, en su caso, a otra de las conductas establecidas en la Ley de Competencia Desleal.

La forma de determinar que se está ante una utilización ilícita consiste en determinar si la mercancía se beneficia «de manera significativa» de los secretos empresariales. El considerando vigésimo octavo de la Directiva de Secretos Empresariales señalaba que ese efecto significativo podía darse «en la calidad, el valor o el precio de las mercancías resultantes de esa utilización ilícita, o en la reducción del coste, en la facilitación o la aceleración de los procesos de fabricación o comercialización de estas»²⁰³³; criterio que plantea una similitud más que razonable con el test que se viene utilizando para analizar la deslealtad en los actos de imitación conforme al artículo 11.2 LCD²⁰³⁴: habría que determinar si el uso del secreto empresarial implica un beneficio empresarial de carácter significativo para el presunto infractor. Parece que una opción óptima sería plantearse si la mercancía podría haberse desarrollado o comercializado en las mismas condiciones sin partir del secreto empresarial. En caso negativo, estaríamos ante un supuesto de utilización ilícita²⁰³⁵. En cambio, en caso afirmativo, es decir, en caso de que se hubiera desarrollado en las mismas condiciones, habría que comparar, para conocer si es significativo, si el producto o servicio resultante presenta una clara diferencia de valor respecto del que no contuviera el secreto empresarial. Si la diferencia

²⁰³¹ Aunque MASSAGUER FUENTES (2019, p. 69) señala que «estas conductas no son en realidad supuestos de genuina utilización de secretos empresariales, sino actuaciones que de forma natural pertenecen a una fase posterior a la utilización del secreto empresarial en sentido propio, a las que se extiende la protección de los secretos empresariales en la medida en que típicamente permiten a su autor extraer una ventaja práctica (significativa) de la incorporación del secreto empresarial al producto o servicio en cuestión, o a la forma en que se lleva a cabo su comercialización».

²⁰³² Se ha mostrado crítica con esta redacción —en la Directiva es idéntica— APLIN (2014, pp. 22 y ss.).

²⁰³³ Sobre este considerando en concreto, *vid.* STROWEL y CASSIERS (2017, p. 117).

²⁰³⁴ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 190 y 191). *Vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1658).

²⁰³⁵ Este mismo criterio ha sido asumido en Estados Unidos en ciertas ocasiones. Así, en el caso *Sikes v. McGraw-Edison Co.*, 655 F.2d 731 (5th Cir. 1982), en un asunto sobre una máquina cortacésped, el tribunal indicó que, para que se entienda que se ha utilizado ilícitamente un secreto empresarial, era necesario que la mejora o la comercialización del producto que lo contenga no se pudiera haber realizado sin ese secreto empresarial. En un sentido coincidente, se han pronunciado en la doctrina española. Entre otros, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023, p. 190), BUSTILLO SAIZ (2020, p. 192) y LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 218 y 219). Yendo un paso más allá, GRASSIE (2014, p. 679) considera que, aunque el secreto empresarial represente un 1% de la mercancía infractora, si ese porcentaje es la característica esencial de la mercancía, estaremos ante una mercancía infractora.

fuera clara, considero que sería una mercancía infractora; si la diferencia de valor fuera prácticamente inexistente, no.

2.1.4. La licitud de ciertas conductas. En particular, el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa

El artículo 2 LSE establece, por un lado, que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales serán lícitas cuando se realicen por alguno de los medios que en él se señalan; y, por otro lado, que una serie de actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial no merecerán reproche alguno²⁰³⁶. De todas estas conductas, por el objeto de nuestra investigación, nos centraremos solamente en dos de ellas: i. el descubrimiento o creación independiente y ii. la ingeniería inversa. Bajo el antiguo régimen de la Ley de Competencia Desleal, no se recogía la licitud de estas dos conductas, pero tampoco su ilicitud. Así, fue la doctrina²⁰³⁷ quien se encargó de analizar en qué supuestos serían lícitos los descubrimientos independientes y la ingeniería inversa. Así, con este cambio, la norma española —siguiendo a la europea— adopta el régimen establecido en la UTSA, donde expresamente se preveía ya la licitud de estas dos conductas²⁰³⁸.

DESCUBRIMIENTO O CREACIÓN INDEPENDIENTE. Como indica su denominación, esta acción implica que un tercero crea o descubre²⁰³⁹ el secreto empresarial de otro, habiendo seguido para ello un camino propio, autónomo e independiente, a través de su propio esfuerzo, es decir, sin aprovechamiento del esfuerzo ajeno²⁰⁴⁰. La licitud de esta conducta estaba fuera de toda duda incluso bajo la anterior normativa²⁰⁴¹, pues siempre se ha señalado que el descubrimiento independiente, al basarse en los propios esfuerzos de una persona, no podía merecer reproche

²⁰³⁶ Vid. artículo 2 LSE.

²⁰³⁷ Vid., v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 342 y ss.) y MASSAGUER FUENTES (1999).

²⁰³⁸ En concreto, en el considerando decimosexto de la Directiva de Secretos Empresariales se disponía que «[e]n interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley».

²⁰³⁹ La distinción entre ambas conductas resulta irrelevante a efectos prácticos. El descubrimiento implica la observación y análisis de hallazgos nuevos o desconocidos, mientras que la creación es un proceso que conduce al desarrollo de un, en este caso, secreto empresarial. Así, a modo de ejemplo, una receta gastronómica podría ser creada independientemente, mientras que, por ejemplo, un concreto beneficioso de una planta medicinal puede ser descubierto. Ahora bien, como se señalaba, la distinción no tiene mayor alcance.

²⁰⁴⁰ Como indican HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, §3), es de alabar la utilización de estos términos tan amplios, pues están «abiertos al desarrollo», ya que son neutrales desde un punto de vista tecnológico.

²⁰⁴¹ Señalaba SUÑOL LUCEA (2009, p. 342) que el descubrimiento independiente era lícito por tres razones: «primero, quien lo desarrolla de forma autónoma sufragará todos los costes de su creación y, en la normalidad de los casos, el pionero contará con un cierto periodo de tiempo para recuperar el coste de su innovación; segundo, la investigación paralela en ocasiones puede procurar mejoras y avances valiosos; tercero y esencial, la licitud de esta conducta deviene imprescindible para no desplazar al sistema de patentes como mecanismo de protección de las invenciones, especialmente para aquellas que se desvelan con facilidad tan pronto se introduce en el mercado la prestación que las incorpora».

alguno²⁰⁴². Ahora, bajo la actual legislación, en caso de que quedase alguna duda, el descubrimiento independiente se considera lícito, si bien habrá que determinar cuándo se puede considerar independiente. Este requisito parece que deberá entenderse en el sentido de que se cumplirá cuando los actos de creación o descubrimiento del segundo ocurran de manera autónoma y sin relación alguna con los del primero²⁰⁴³. Lo que, en cambio, no se plantea ni la Ley de Secretos Empresariales ni la Directiva son las facultades que el nuevo titular —el segundo en acceder al secreto— tendrá sobre el secreto, tal y como se vio en el capítulo anterior²⁰⁴⁴.

INGENIERÍA INVERSA. El artículo 2 LSE dispone que será lícita la obtención de un secreto empresarial cuando se realice mediante «[l]a observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial». Esto es lo que se conoce como ingeniería inversa²⁰⁴⁵, cuya licitud o ilicitud ha sido una constante en la historia legislativa de los secretos empresariales²⁰⁴⁶. La actual normativa europea y la española

²⁰⁴² MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 64 y 65) señalaba que el deber de respetar la posición del titular del secreto empresarial «no impide a los terceros realizar investigaciones que conduzcan a la obtención de la misma información técnica y, en tal caso, explotarla libremente, incluso divulgarla, sin temer acción alguna». También implica una diferencia de matiz entre la protección que otorgan los tradicionales derechos de propiedad intelectual y los secretos empresariales, pues en este caso, al admitirse la licitud del descubrimiento independiente, se admite que los secretos empresariales no otorgan un *ius prohibendi erga omnes*. Vid. KALBFUS (2016, p. 1012). Aunque no faltan autores [vid., v. gr., ARMOND (pp. 121 y ss.) y LEBOVITZ (2002, p. 2268)] que proponen que el descubrimiento independiente sea también lícito en el sistema de patentes.

²⁰⁴³ H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERS (2024, § 3) u OHLY (2019, p. 447). En el mismo sentido, en la jurisprudencia inglesa, vid. *Seager Limited v. Copydex Limited* [1967] 2 All ER 415 (CA).

²⁰⁴⁴ Vid. *supra* capítulo III.II.2.

²⁰⁴⁵ Traducción literal del término inglés «*reverse engineering*». Como se señaló en *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), se trata, en definitiva, de un proceso que comienza «con el producto conocido, trabajándose hacia atrás para adivinar el proceso que permitió su desarrollo o fabricación». P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, p. 1577) la definen como «la extracción del *know-how* o el conocimiento de un artefacto fabricado por el hombre», mientras que ZUECO PEÑA (2020B), de un modo más técnico, señala que la ingeniería inversa es la técnica que consiste «en analizar, estudiar y comprender el funcionamiento de un mecanismo o procedimiento tecnológico, de manera que se pueda reproducir el mismo a partir del producto final». Sobre ella, en general, vid. CUETO GARCÍA (2022, pp. 29-44).

²⁰⁴⁶ En el plano internacional hay que remontarse al Acuerdo ADPIC donde no se incluía expresamente su licitud o ilicitud, pareciendo que eran los países los que libremente debían decidir si la ingeniería inversa era lícita o no [v. gr., vid. SULLIVAN y MORROW (2003, p. 22)]. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, la UTSA no incluía en el texto su licitud directamente, pero sí que se señalaba en sus comentarios; la EEA guardó silencio al respecto; y, finalmente, la DTSA la incluyó específicamente entre los medios lícitos la ingeniería inversa. No obstante, antes de llegar a esta declaración expresa, en los comentarios del *Restatement* ya se incluyó la ingeniería inversa como medio lícito en la obtención de secretos empresariales. Y ya en *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974) se señaló que la ingeniería inversa no podía considerarse desleal. Entre la doctrina, igualmente, la posición mayoritaria defendió su licitud. Entre otros, vid. M. EVANS (2013) y P. SAMUELSON y SCOTCHMER (2002, p. 1578). En cambio, en Alemania se sostuvo que la ingeniería inversa no podía considerarse lícita. Vid. KALBFUS (2016, p. 1012). En el caso de España, la práctica totalidad de la doctrina [v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 343 y ss.) y MASSAGUER FUENTES (1999)] admitió que la ingeniería inversa no podía tener la consideración de desleal. En general, su licitud se sustentaba en argumentos de carácter económico, señalándose [SUÑOL LUCEA (2009, p. 344)] que su licitud se justificaba en que «la ingeniería inversa procura avances significativos en ciertos sectores de actividad, habida cuenta que durante su realización suelen gestarse o generarse nuevas informaciones que harán posible mejorar el producto que incorpora el secreto o en que consiste» y en que «aun siendo cierto que la ingeniería inversa normalmente permite dar con el secreto destinando una cantidad de recursos

establecen la licitud de la ingeniería inversa²⁰⁴⁷, pero para ello establece dos requisitos²⁰⁴⁸: i. que el producto u objeto que contiene el secreto empresarial haya sido obtenido lícitamente y ii. que no exista ninguna restricción contractual al respecto.

(I) El artículo 2 LSE exige que el producto o el objeto «se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza» la ingeniería inversa, es decir, que se haya obtenido lícitamente el objeto o producto. Aunque la norma los trate conjuntamente, realmente estamos ante dos presupuestos alternativos con una significancia diferente. En el primero, se indica que es necesario que el objeto o el producto esté disponible en el mercado, es decir, tiene que tratarse de un producto cuya adquisición esté permitida porque su titular ha decidido ponerlo a la venta —en general, a disposición del público—²⁰⁴⁹. Consecuentemente con ello, el público adquiere lícitamente la propiedad del producto²⁰⁵⁰. En cambio, en el segundo presupuesto, ni hay una puesta a disposición del público, ni tampoco tiene por qué haberse adquirido la propiedad del producto; se trata de que el titular del secreto ha permitido que un tercero acceda a él. Por lo general, son supuestos en los que se permite el acceso al producto de manera individualizada, por ejemplo, a través de un contrato de licencia. *Sensu contrario*, será ilícita la ingeniería inversa cuando se adquirió el producto de manera ilícita o cuando se

considerablemente inferior a los que su creador invirtió en desarrollarlo, con cierta frecuencia, resulta bastante costosa». En este mismo sentido, en la doctrina estadounidense, *vid.* CHALLY (2004, p. 1302) y FRIEDMAN, LANDES y POSNER (1991, pp. 67 y ss.). Además, se utilizó tradicionalmente el argumento de que permitir la licitud de la ingeniería inversa era lo que permitiría diferenciar de manera clara el régimen de las patentes y el de los secretos empresariales. Así, se recoge en el caso *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982). En este caso, una compañía dedicada a la fabricación de cerraduras de seguridad pretendía que un tercero no publicara un libro en el que se explicaba el funcionamiento de sus cerraduras. El tribunal señaló que «[l]os secretos empresariales no disfrutaban de la protección monopolística absoluta que otorgan los derechos patentados, [...] por lo que] perderán su carácter de propiedad privada cuando su propietario los divulgue o cuando sean descubiertos por los medios adecuados [entre los que se encuentra la ingeniería inversa]».

²⁰⁴⁷ *Vid.* el citado considerando decimosexto de la Directiva de Secretos Empresariales. Al final se trata de una decisión legislativa. Considero que, aunque haya razones económicas que puedan justificar su admisión como conducta lícita, desde la perspectiva de la buena fe —o incluso desde la lealtad que debe regir en el comercio— me parece cuestionable su licitud en la medida en que raro será el supuesto en que quien realice el proceso de ingeniería inversa no lo haga para apropiarse del secreto empresarial ajeno. ¿Esta conducta puede ser de buena fe o leal?

²⁰⁴⁸ Tomados de la jurisprudencia estadounidense. Entre otros casos, *vid.* *Television Telecom. Systems v. Saindon*, 169 Ill. App. 3d 8 (Ill. App. Ct. 1988); o *Technicon Data Systems Corp. v. Curtis 1000, Inc.*, 224 USPQ 286 (Del. Ch. 1984). Entre la doctrina que señalaba igualmente estos dos requisitos [*vid.*, *v. gr.*, BECKERMAN-RODAU (2002B, pp. 245 y ss.)]. En el Derecho español se mantuvieron estos requisitos, también, por ejemplo, por SUÑOL LUCEA (2009, pp. 346 y ss.) y LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 229 y ss.), quienes partían para ello de los pronunciamientos estadounidenses. En resumen, lo que los tribunales estadounidenses exigían es que no hubiera ninguna limitación contractual y que la adquisición del producto que contiene el secreto empresarial se hiciera de un modo honesto, aunque sin duda habrá ocasiones en que la distinción entre un supuesto lícito de ingeniería inversa y uno de apropiación indebida no será del todo clara.

²⁰⁴⁹ Siguiéndose lo sostenido en materia de patentes para determinar si la invención se había puesto o no a disposición del público.

²⁰⁵⁰ Esta idea se expresa con bastante claridad en la jurisprudencia del Reino Unido. Así, en el caso *Mars UK Ltd. v. Teknowledge Ltd.* [1999] All ER (D) 600 se señaló que «Mars sugiere que el propietario, aunque es dueño de la máquina, no es dueño de la información que contiene. Eso es demasiado simplista. Lo que tiene el propietario es el pleno derecho de propiedad. A lo que se suma el derecho a desmantelar la máquina para descubrir cómo funciona».

accedió a él lícitamente, pero la existencia de un deber impedía darle un uso distinto al producto, como es el de intentar descubrir el secreto empresarial que contenía²⁰⁵¹.

(II) El segundo requisito es que no exista ninguna restricción contractual de llevar a cabo la ingeniería inversa²⁰⁵². Con este inciso en nuestro ordenamiento jurídico se admite la validez en abstracto de estas cláusulas, aunque pueden ser problemáticas cuando estemos ante un contrato con un consumidor o, en general, cuando estemos ante contratos masa. Ahora bien, la admisión, en general, de estas cláusulas no está exenta de ciertos debates, en particular, sobre si no son contrarias a la propia esencia de los secretos empresariales. En este sentido, cabe recordar que la doctrina considera que la razón que justifica la admisión de la licitud de la ingeniería inversa se encuentra tanto en cuestiones económicas, que aconsejan esta posición de recompensa para quien lícitamente invierte esfuerzos, como en una cuestión sistemática de diferenciación con la protección de las patentes²⁰⁵³. La admisión de estas cláusulas implica, por tanto, una cierta aproximación al régimen de las patentes, que es lo que ha despertado las críticas de la doctrina —en particular, la estadounidense— al entender que esta licitud de las cláusulas puede determinar la deconstrucción del sistema de protección de los secretos empresariales al arrebatarle uno de los pocos medios que se consideraba lícito en la práctica para conseguir un secreto empresarial ajeno²⁰⁵⁴. Aunque esto sea cierto, no considero que estemos ante una perversión del sistema²⁰⁵⁵, sino que se trata de una muestra más de que la situación sistemática de los secretos empresariales se encuentra en sede de los derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de tal cláusula no convierte el secreto empresarial en una patente, pues se podrá seguir obteniéndolo por cualquiera de los otros medios lícitos. Se trata de una protección extra que tendrá, sobre todo, su utilidad en aquellas concretas materias en las que el desarrollo del secreto haya sido sumamente costoso y, quizá, por las particularidades del producto u objeto que lo contiene, sea relativamente sencillo averiguarlo²⁰⁵⁶.

²⁰⁵¹ Piénsese, por ejemplo, en un caso en el que se permite el acceso a un nuevo producto tecnológico, haciéndole constar que se trata de una información confidencial. Relacionado con la ilicitud de la ingeniería inversa como consecuencia de un deber contractual, *vid. Faiveley Transp. v. Wabtec Corp.*, 559 F.3d 110 (2d Cir. 2009). *Vid. LLOBREGAT HURTADO* (1999, pp. 230 y ss.).

²⁰⁵² Realmente, la Ley de Secretos Empresariales no recoge este requisito de manera explícita, limitándose a transponer de manera literal el artículo 3 de la Directiva de Secretos Empresariales. En cambio, en el considerando decimosexto de la norma europea se dispone que será lícita la ingeniería inversa «excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley». En el caso español no se han limitado, por lo que, a la vista de ello, parece plausible afirmar que en el ordenamiento jurídico español son válidas igualmente.

²⁰⁵³ *V. gr.*, *vid. BUSTILLO SAIZ* (2020, pp. 115-117) y *SUÑOL LUCEA* (2009, pp. 342-346).

²⁰⁵⁴ Entre otros muchos, *vid. ROWE y SANDEEN* (2021, p. 281), *GRINVALD y TUR-SINAI* (2019, pp. 63 y ss.) y *P. SAMUELSON y SCOTCHMER* (2002, pp. 1575 y ss.). Incluso *LASTER* (2006, pp. 621 y ss.) considera que la normativa federal prohíbe este tipo de cláusulas porque convierten al secreto empresarial en una suerte de patente, cuya competencia es exclusiva del legislador federal, sin que un particular pueda crear un derecho *sui generis* similar a la patente.

²⁰⁵⁵ En el mismo sentido, *vid. LASTER* (2006, pp. 641-643). En contra, *vid. RISCH* (2016, p. 1652).

²⁰⁵⁶ Si se prefiere, con una postura intermedia, se podría haber optado por establecer una limitación temporal para admitir la validez de estas cláusulas. Así, sin llegar a una prohibición absoluta de realizar ingeniería inversa, sí que se podría durante un cierto tiempo dotarle de una mayor protección al titular del secreto empresarial. Limitaciones a la ingeniería inversa las podemos encontrar en otras materias de la propiedad intelectual. A modo de ejemplo, en la Ley 11/1988, de

Sin embargo, su construcción no puede carecer de todo tipo de límites²⁰⁵⁷. Con ellas no se puede restringir de manera indebida la competencia²⁰⁵⁸, ni ejercer una posición de abuso de dominio²⁰⁵⁹. Además, claramente, no se podrá admitir esta cláusula cuando pueda considerarse que es contraria a la moral, al orden público o a una norma prohibitiva²⁰⁶⁰. Esto, sin duda, presenta un problema, puesto que se deja a cada país la decisión de cómo regularlo o si se establecen límites concretos, cuando habría sido conveniente que se hubiera decidido establecer claramente cuáles son los límites de estas cláusulas. Al final, ante la ausencia de límites claros, se trata de comprobar si la cláusula es contraria al ordenamiento jurídico²⁰⁶¹.

Una última cuestión relacionada con la ingeniería inversa es si esta permite utilizar o revelar el secreto empresarial que se haya obtenido a través de ella. En el artículo 2 LSE, la licitud de la ingeniería inversa se vincula únicamente a la obtención y no a la utilización o revelación posterior del secreto²⁰⁶². Por un lado, se ha entendido que será lícita en la medida en que la utilización o revelación no puedan constituir supuestos de copia parasitaria o de simple

3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores se recoge en su artículo 5 que «[l]os derechos exclusivos contemplados en el párrafo 1 no se extenderán a los actos relativos a una topografía que cumpla los requisitos del apartado 2 del artículo 2 y cuya creación esté basada en el análisis y la evaluación de otra topografía efectuados con arreglo al apartado 2 del presente artículo», es decir, se permite la ingeniería inversa y así se reconoce en su artículo 5, pero no se permite fabricar ese mismo semiconductor, sino que lo que se permite es que a partir de él, de su análisis, se cree uno nuevo siempre que, conforme a su artículo 2, «sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Por tanto, no se permite *copiar* el semiconductor, pero sí utilizarlo para crear uno nuevo que merezca protección. Sobre esta cuestión, *vid.* HOEREN (1991, pp. 137 y ss.). No obstante, a la vista de que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados —piénsese en los llamados *digital twin*— considero que la admisión de las cláusulas limitativas de la ingeniería inversa supone un plus de protección para los titulares de los secretos empresariales que debe ser admitido. Sobre los problemas derivados del avance de la tecnología en relación con los secretos empresariales, *vid.* UNGUREANU y TATARU (2023). Más allá de la cuestión, no faltan autores, como SURBLYTÈ (2016B, pp. 725 y ss.), que han considerado que la validez de estas cláusulas supone un avance en la protección de los secretos empresariales y una mejora respecto de la regulación del Acuerdo ADPIC.

²⁰⁵⁷ En general, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 117 y ss.) y ARCIDIACONO (2016, pp. 15 y ss.).

²⁰⁵⁸ SURBLYTÈ (2016B, p. 753).

²⁰⁵⁹ BAKHOUM y CONDE GALLEGU (2016, pp. 550 y ss.).

²⁰⁶⁰ A este respecto, piénsese en el artículo 100 TRLPI en caso de que el secreto empresarial tenga que ver con un programa de ordenador. Sobre esta posibilidad, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 124 y 125). No obstante, la protección de los programas de ordenador y los límites de la ingeniería inversa no son cuestiones pacíficas, sobre todo a raíz de la STJUE (Gran Sala), de 2 de mayo de 2012, *SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd.*, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259. Sobre esta sentencia, *vid.* GERVAIS y DERCLAYE (2012, pp. 562 y ss.); o en relación con los secretos empresariales, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 540 y ss.) y SURBLYTÈ (2016B, pp. 746 y ss.).

²⁰⁶¹ A la misma conclusión llegaron, respecto del ordenamiento jurídico alemán, HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 3).

²⁰⁶² Precisamente, en la tramitación de la Directiva de Secretos Empresariales, uno de los puntos sobre los que se discutió fue la inclusión o no de tales conductas en relación con la ingeniería inversa. Precisamente, desde la industria del perfume y farmacéutica se señaló que, si se admitía la licitud de la utilización y revelación de la información tras adquirirse mediante ingeniería inversa, provocaría unos efectos perjudiciales para el mercado y que, en ningún caso, tal utilización o revelación podían considerarse conformes con una conducta leal. *Vid.*, v. *gr.*, los comentarios a la propuesta de Directiva de Secretos Empresariales que realizó la *International Fragrance Association*. Disponible en: [https://ifrafragrance.org/docs/default-source/position-papers/23462_pp_2014_10_01_ifra_position_paper_on_proposal_for_directive_on_protection_on_know-how_and_cbi-\(2\).pdf?sfvrsn=1819836f_4](https://ifrafragrance.org/docs/default-source/position-papers/23462_pp_2014_10_01_ifra_position_paper_on_proposal_for_directive_on_protection_on_know-how_and_cbi-(2).pdf?sfvrsn=1819836f_4).

imitación²⁰⁶³; mientras que, por otro lado, se ha considerado que serían ilícitas, puesto que ni se autorizan expresamente, ni la licitud de la ingeniería inversa puede significar la desaparición absoluta del secreto empresarial²⁰⁶⁴. Nos remitimos, sobre esta cuestión, a lo ya expuesto sobre las titularidades concurrentes o simultáneas, pues, en nuestra opinión, al descubrirse por ingeniería inversa, nos encontramos con uno de esos supuestos paradigmáticos de la singularidad de los secretos empresariales.

RECAPITULACIÓN. A la vista de todo lo que se ha señalado hasta el momento, solo queda concluir que, de acuerdo con el artículo 9 LSE, será necesario para poder acudir a una de las acciones en él reguladas que estemos ante una violación del secreto empresarial, es decir, que estemos ante uno de los supuestos que se han analizado en los apartados anteriores y que merecen el calificativo de ilícitos por la normativa española. Especial atención merecen todos aquellos supuestos en los que la licitud o ilicitud de la conducta puede ser complicada de determinar o aquellos otros supuestos en los que, por determinadas circunstancias, se excluye la ilicitud de una conducta que, en principio, bien podría ser ilícita. El primer paso, por tanto, para concluir si es posible acudir a la indemnización de daños será determinar si se ha producido una violación del secreto empresarial —requisito, en definitiva, común a todas las acciones protectoras de los secretos empresariales—. En cierto modo, lo que viene a establecer la legislación es en qué circunstancias podemos entender que se ha producido una lesión del derecho, en este caso, de los secretos empresariales.

2.2. *El daño causado*

2.2.1. Sobre el concepto del daño en materia de secretos empresariales

¿ES UN PRESUPUESTO? Si se analiza el artículo 10 LSE, surge una pregunta inmediatamente: ¿es exigible la existencia de un daño para poder acudir a la acción de daños establecida en la normativa de secretos empresariales? La respuesta lógica y previsible es la afirmativa, pues de manera tradicional se ha afirmado que «[l]a obligación de indemnizar existe porque la víctima de la acción u omisión ha sufrido un daño, ya sea este material o moral, que debe ser

²⁰⁶³ Se basan para ello en el considerando decimoséptimo de la Directiva de Secretos Empresariales que dispone que «en algunos sectores industriales en los que los creadores e innovadores no pueden gozar de derechos exclusivos y en los que la innovación se ha basado tradicionalmente en los secretos [empresariales], los productos pueden ser fácilmente objeto de ingeniería inversa una vez introducidos en el mercado. En tales casos, esos creadores e innovadores pueden ser víctimas de prácticas como la copia parasitaria o las simples imitaciones que se aprovechan gratuitamente de su reputación y su trabajo de innovación. Algunas normativas nacionales en materia de competencia desleal se ocupan de estas prácticas. Aun cuando la presente Directiva no tenga por objeto reformar o armonizar el Derecho en materia de competencia desleal en general, convendría que la Comisión examinara detenidamente la necesidad de una actuación de la Unión en dicho ámbito». Vid. ZUECO PEÑA (2020B), BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 117-120), ARCIDIACONO (2017, pp. 101-117) y KNAAK, KUR y HILTY (2014, pp. 960 y 961).

²⁰⁶⁴ MOLINA HERNÁNDEZ (2019, p. 51).

reparado»²⁰⁶⁵, tal y como se desprende de los artículos 1101 y 1902 CC²⁰⁶⁶. Sin embargo, a la vista de la actual regulación, quizá el daño ha pasado a jugar, en esta materia, no el papel fundamental que se le ha venido atribuyendo²⁰⁶⁷, sino que, según la concreta partida que se indemnice, estaremos, en puridad, ante un concepto normativo de daño, siendo innecesario acudir tanto al artículo 1101 CC como al artículo 1902 CC.

CONCEPTO. En nuestro ordenamiento jurídico no se define qué debemos entender por «daño», produciéndose el problema de que, como fenómeno material que es, se termina construyendo —o utilizando— en un sentido «amplio, impreciso y esencialmente intuitivo»²⁰⁶⁸. Se han aportado tantas definiciones como autores lo han estudiado²⁰⁶⁹ y de todas ellas lo que se puede extraer es que el daño implica una alteración de la realidad en un sentido desfavorable para el titular del derecho o interés alterado, sea este patrimonial o no patrimonial. Así, una primera aproximación al concepto de «daño» en materia de secretos empresariales, a la vista de su naturaleza, podría ser aquella que concibe, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, el daño como la «disminución de utilidad», compensable o no en dinero —pero indemnizable—, según se trate de un daño patrimonial o no patrimonial²⁰⁷⁰.

Sin embargo, se trata de una aproximación incompleta, pues no todo daño —no toda disminución de utilidad— merece ser resarcido, sino que únicamente lo será el que sea

²⁰⁶⁵ ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 215). Como señala YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 176), «si se trata de reparar, es necesario que exista algo que reparar». Sin duda, estamos ante el elemento esencial, el que determina que se acuda a comprobar la concurrencia de los restantes presupuestos, tal y como ha señalado la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros, *vid.* VICENTE DOMINGO (2014); o GÓMEZ ASENSIO (2021, p. 242), quien señala que «[l]a existencia de un daño se erige como *prius* lógico y primero de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual».

²⁰⁶⁶ Entre otros, *vid.* DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 305 y ss.) y CARRASCO PERERA (1989B).

²⁰⁶⁷ Salvo contados autores, como PANTALEÓN PRIETO (1993B, p. 1739), quien, en sede de responsabilidad contractual, consideró que el daño no era el fundamento de la responsabilidad.

²⁰⁶⁸ ATAZ LÓPEZ (1985, p. 319).

²⁰⁶⁹ Es tradicional la definición de LARENZ (1958, p. 193) quien lo define como «todo menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio». Sobre estas cuestiones, además, *vid.* DE CUPIS (2020 reimpresión, pp. 25 y ss.). Y, en general, sobre el concepto de «daño», *vid.* DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 307 y ss.) o PANTALEÓN PRIETO (1991B, pp. 1988 y ss.). Este último autor señala (pp. 1990 y 1991) que la concepción del daño que se ha de tomar es la «subjetiva y real-concreta», es decir, que para conceptualizar el daño es necesario tener en cuenta, salvo disposición legal en contrario, las circunstancias del dañado y que «parta de los singulares factores de daño, cada uno de ellos “daño en sí”». Ahora bien, como paso previo a tal consideración, es necesario tener en cuenta que, junto con tal teoría, se han desarrollado otras tantas sobre el concepto del daño —o, más bien, sobre la forma de valorarlo— que podemos mencionar. Además, la denominada concepción objetiva, en virtud de la cual el daño siempre va a ser «como mínimo igual al valor objetivo o de mercado del bien destruido por el responsable». O la denominada teoría de la diferencia, por la que se sostiene que el daño es la «disminución patrimonial dada por la diferencia entre el valor actual del patrimonio dañado y el valor que dicho patrimonio habría tenido de no haberse producido el hecho dañoso»; utilizada en no pocas ocasiones por el Tribunal Supremo para el cálculo del daño —*vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 2 de abril de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:2327)—.

²⁰⁷⁰ GÓMEZ POMAR (2000) indica que «el daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero [...] el daño no patrimonial o moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por este, pueden llegar a compensar». Igualmente, *vid.* SCHÄFER y OTT (2022, p. 152). Sobre el concepto de «daño patrimonial» y «no patrimonial», entre otros, *vid.* CARRASCO PERERA (2020) y ASÚA GONZÁLEZ (2013A, p. 8103).

jurídicamente relevante²⁰⁷¹, determinación que solo será posible llevarla a cabo a la vista de las concretas circunstancias sociales e históricas en las que se valore su posible resarcimiento²⁰⁷², pues «no existe un concepto de daño en sentido jurídico que derive de su propia naturaleza»²⁰⁷³. Con carácter general, se puede afirmar que el daño jurídicamente relevante es aquel que padece un sujeto de derecho²⁰⁷⁴, que tiene una relación de interés con el objeto dañado y que el ordenamiento jurídico reacciona señalando la ilicitud de la lesión por considerar que es digno de tutela el interés dañado²⁰⁷⁵ cuando esta acción proviene de un tercero. Además, se exige que el daño sea cierto²⁰⁷⁶, en un doble sentido, respecto de su existencia y respecto de la cuantía, es decir, que esté identificado y cuantificado²⁰⁷⁷. La certeza de su existencia debe implicar que no haya dudas en cuanto a su existencia —o que existirá—, mientras que la certeza de su cuantía exige que no haya dudas acerca de la cuantificación del daño ocasionado, es decir, que no se vaya al terreno de las hipótesis²⁰⁷⁸.

A todo ello debemos sumar que el daño patrimonial se ha terminado identificando con las partidas del daño emergente y del lucro cesante; aproximación que, en materia de secretos empresariales, podría ser calificada de errónea o de incompleta, pues es incapaz de contemplar la complejidad de los daños indemnizables en relación con ellos.

Precisamente, la doctrina alemana a la hora de estudiar los daños jurídicamente relevantes desarrolló la denominada teoría normativa²⁰⁷⁹, según la cual el daño no es un dato de carácter extrajurídico reconocido por el ordenamiento jurídico, sino que, para estar ante un daño, es

²⁰⁷¹ Señala BUSTO LAGO (1998, p. 45) que «[e]l daño o perjuicio que las normas jurídicas pretenden reparar o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas aseguradas por el Derecho», entendiendo por ellas aquellas que vengan amparadas por las leyes, las costumbres y los principios generales del Derecho. Hay que tener en cuenta, como consideran SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, p. 104), que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que el titular de un bien jurídico debe soportar los daños que resultan de su titularidad, puesto que para que se produzca el desplazamiento de tal carga a un tercero es necesario que concurra «un principio jurídico de imputación», generalmente, la culpa, como se verá a continuación.

²⁰⁷² DE CUPIS (2020 reimpresión, pp. 7 y ss.) entendió que el daño jurídicamente relevante se componía de dos elementos. Uno material —el hecho físico— y otro formal que tenía su origen en la norma jurídica y que consistía en la reacción que el ordenamiento establecía para un determinado hecho físico que producía una alteración perjudicial de un interés digno de tutela.

²⁰⁷³ NAVEIRA ZARRA (2006).

²⁰⁷⁴ ATAZ LÓPEZ (1985, p. 322). Me parece más adecuada la referencia al sujeto de derecho que utiliza este autor en lugar de señalar que debe sufrirlo una persona —física o jurídica; también otros entes sin personalidad jurídica, pero a los que se les reconoce la titularidad de derechos— debido a los cambios que en esta materia se están produciendo, evitando que la afirmación quede obsoleta. V. *gr.*, *vid.* GARCÍA DE ENTERRÍA RAMOS (2023, pp. 8 y ss.) y MARTÍNEZ DALMAU (2023, pp. 357 y ss.).

²⁰⁷⁵ Se utiliza esta expresión, puesto que pueden ser dañados no solo los derechos subjetivos, sino también otros intereses con tal de que estén protegidos jurídicamente. *Vid.* BUSTO LAGO (1998, p. 52) y VICENTE DOMINGO (1994, p. 40).

²⁰⁷⁶ YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 184) apunta que «el daño, para ser resarcible, no basta con que sea meramente eventual, sino que debe una certeza». Ya indicó la STS, civil, de 22 de mayo de 1995 (ECLI:ES:TS:1995:2851) que «lo importante es que se demuestre o pruebe la realidad de tales daños tanto económicos como morales». Más profundamente sobre la certeza del daño, *vid.* VICENTE DOMINGO (2014).

²⁰⁷⁷ GÓMEZ ASENSIO (2021, p. 243).

²⁰⁷⁸ En este sentido, CERDÁ OLMEDO (1985, p. 624), al tratar los daños futuros, afirmaba que esta certeza implicaba que el daño fuera «susceptible de estimación inmediata». Por otro lado, también se ha señalado que el daño debe ser un daño directo, aunque se han admitido los denominados daños indirectos o de rebote. *Vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 191 y ss.).

²⁰⁷⁹ Por todos, *vid.* MEDICUS (1979, pp. 233 y ss.).

necesario que sobre él concurren los presupuestos que las normas establezcan que permiten considerar la lesión de la realidad como daño²⁰⁸⁰. Esta teoría ha tenido un gran influjo en España, tanto en el concepto del daño como en su reparación²⁰⁸¹, observándose de manera clara en materia de propiedad intelectual, en la que el daño no se presenta desde una perspectiva fenomenológica, limitada a la reparación del daño emergente y del lucro cesante²⁰⁸², sino que se construye de un modo que permite la reparación integral del derecho que ha sido lesionado.

El daño, por tanto, no se corresponde con la pérdida ocasionada por la infracción del derecho protegido; no se trata solo de restaurar la posición dañada, sino que con esta concepción del daño se trata de compensar la pérdida de valor que haya padecido el derecho en cuestión a través de la «satisfacción de su valor de mercado extraído por el infractor en detrimento de su titular y concretado en el beneficio obtenido como consecuencia de la explotación infractora o una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda el *royalty* hipotético»²⁰⁸³. Se juridifica un constructo para contemplar de un modo más amplio partidas que, en principio, no se corresponden con un daño. De esta suerte, como se ha señalado, en esta materia la concepción normativa del daño se construye, por un lado, en torno a la posibilidad de que se pueda acudir a los beneficios obtenidos por el infractor o a la denominada regalía hipotética que determinan que haya una disociación entre el daño efectivamente sufrido y las partidas indemnizables y, por otro lado, en torno a la existencia de esta regalía hipotética que parece que se puede

²⁰⁸⁰ VICENTE DOMINGO (2014) señala que esta teoría enfoca «la existencia de un daño desde la perspectiva de que este cumpla con los requisitos previamente fijados en la norma, establecidos en la ley, los cuales permiten que una determinada lesión sea considerada como un daño». Ahora bien, esta concepción normativa del daño ha sido criticada porque, en puridad, todo daño es normativo [*vid.*, v. *gr.*, las críticas a este respecto de GOTTWALD (1976, p. 46)] y porque, al final, la concepción normativa por lo general se centra en establecer reglas particulares en torno a la evaluación de los daños y no busca un concepto uniforme de daño [*vid.*, v. *gr.*, OETKER (2024A, §249)].

²⁰⁸¹ Aunque se centren en daños no patrimoniales, puede observarse esta influencia en la Ley Orgánica 1/1982 [sobre ella, *vid.* VENDRELL CERVANTES (2014), SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, pp. 63 y ss.) y MARTÍN CASALS (1990A, pp. 382 y ss.)] o en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, en las que se establecen variaciones, sobre todo en lo referente a la prueba y valoración del daño respecto del sistema tradicional de responsabilidad civil.

²⁰⁸² Por todos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A). Aunque ya con anterioridad (2014, pp. 742 y ss.) se pronunció en este sentido. Asimismo, MARTÍ MIRAVALLS (2019, p. 41) señala que, en materia de Derecho de la competencia, sería aconsejable establecer «al estilo de lo realizado en propiedad industrial, un “daño normativo”». En la jurisprudencia esta idea del daño normativo se ha recogido de manera clara en la SAP Alicante, civil, de 11 de octubre de 2022 (ECLI:ES:APA:2022:2451), en la que en un caso sobre la indemnización conforme a la Ley de Propiedad Intelectual, señaló que «la ley establece los criterios en base a los cuales ha de cuantificarse el daño padecido, criterios que condicionan los presupuestos de la indemnización dado que la naturaleza que los informa —se trata de daños normativos en algunos casos con respuestas propias del enriquecimiento injusto como es la “condictio” por intromisión resulta determinante de ellos, en especial en cuanto a la realidad del daño y a la relación causal»; o, por ejemplo, en un caso de marcas, conforme a la Ley de Marcas, en la SAP Alicante, civil, de 3 de noviembre de 2023 (ECLI:ES:APA:2023:1774), se señaló, en relación con la determinación del daño de acuerdo con los beneficios del infractor, que «el criterio de cuantificación legal está sustentado en el enriquecimiento injusto por restitución de lo indebidamente obtenido por la invasión del derecho ajeno, generándose así lo que doctrinalmente se conoce como daño normativo, es decir, la fijación de un importe que no responde a la realidad del daño sino a lo indebidamente percibido por el derecho de un tercero sin su consentimiento». O, por ejemplo, en el caso de *Pasapalabra*, resuelto en la STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852), el alto tribunal, al analizar igualmente la posibilidad de indemnizar conforme a las ganancias obtenidas por el infractor, señaló que «no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto».

²⁰⁸³ MASSAGUER FUENTES (2020A).

configurar como si de un daño mínimo se tratara, puesto que «la remuneración que se hubiera percibido de haberse autorizado la explotación [s]e funda en la idea, muy clara, de que este es, por decirlo de algún modo, el daño mínimo»²⁰⁸⁴. Y estas mismas consideraciones son las que deben determinar que, en relación con la Ley de Secretos Empresariales, afirmemos que estamos ante un daño normativo²⁰⁸⁵, incluso con un alcance todavía mayor que en las leyes de los tradicionales derechos de propiedad intelectual, en la medida en que en estas, por ejemplo, se contempla de un modo claro la alternatividad entre el lucro cesante y los beneficios obtenidos por el infractor, mientras que en la Ley de Secretos Empresariales esta alternatividad no aparece de un modo claro —por no afirmar directamente que no aparece de ningún modo—.

Así, se construye un concepto normativo del daño que engloba no solo las tradicionales partidas de daño emergente y lucro cesante, sino que, además, añade la del enriquecimiento injusto o la posibilidad de acudir a la regalía hipotética. Cuestión distinta es si deberíamos seguir denominando a esta acción «de daños» al incluir partidas distintas del daño, pues se configura ya no solo como un mecanismo dirigido a la reparación del daño.

RAZONES DE NUESTRO POSICIONAMIENTO. Varias son las razones que justifican la posición conceptual que se ha señalado, muchas de ellas compartidas con los restantes derechos de propiedad intelectual, y que, al mismo tiempo, son justificaciones de la conveniencia de este planteamiento en la Ley de Secretos Empresariales en relación con la indemnización de daños.

(I) La naturaleza del secreto empresarial, como derecho de propiedad intelectual, implica que, en el momento en el que se produce una violación del secreto, no solo se producen daños que podríamos denominar clásicos, sino que, al mismo tiempo, se daña la posición que en el mercado ostentaba el titular del secreto empresarial. Por ello, es necesario contemplar de un modo más amplio el concepto de «daño»²⁰⁸⁶. Si no se hiciese de este modo, podría darse con cierta facilidad una violación del secreto en la que dañar, desde un punto de vista económico, saliera rentable. Ahora bien, con esto no se pretende que al damnificado se le atribuyan ganancias que no le corresponden, sino que el objetivo último es procurar la restauración económica íntegra del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual.

(II) Las partidas del enriquecimiento obtenido por el infractor y la regalía hipotética forman parte de la indemnización de daños, entendida como la entiende la Ley de Secretos Empresariales. Aunque volvamos posteriormente a ello, es necesario plantear a grandes rasgos los problemas que estas dos partidas han planteado en relación con la indemnización de daños

²⁰⁸⁴ Díez-Picazo y Ponce de León (1989, p. 1698). Se trata, en definitiva, de «un criterio de cuantificación de daños y perjuicios» que no tiene correspondencia con el daño efectivamente sufrido. En materia de marcas, coincidente con esto, *vid.* SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272), y el ATS, civil, de 23 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:439A), en el que alto tribunal inadmite el recurso de casación contra la sentencia citada, reiterando ese valor de la regalía hipotética.

²⁰⁸⁵ En el mismo sentido, *vid.* GIRONA DOMINGO (2022B, p. 256).

²⁰⁸⁶ MASSAGUER FUENTES (2020A). Así, se permite «que afluyan al patrimonio de su titular la parte del valor económico del derecho que se perdió por causa de la infracción, valor que se concreta, ya en el beneficio obtenido por el infractor, ya en una cantidad a tanto alzado que al menos comprende el precio de la licencia hipotética».

y por qué consideramos que forman efectivamente parte de esta. En España varias han sido las posiciones de la doctrina en torno a esta cuestión²⁰⁸⁷:

(i) Una primera defendió que estábamos ante una «condictio» por intromisión, pues estaríamos ante un supuesto en el que «a una persona le afluyen valores patrimoniales, que no le corresponden, porque han sido obtenidos mediante una invasión indebida», y no ante una partida indemnizable²⁰⁸⁸.

(ii) Una segunda entendió que bajo la denominación de acción de daños se recogían dos acciones distintas, una propiamente de daños y otra de enriquecimiento injusto, debiendo regirse cada una de ellas por sus propias reglas²⁰⁸⁹.

(iii) Una tercera señaló que, dado que la infracción de los derechos de propiedad intelectual son actos desleales, lo relativo a los beneficios obtenidos por el infractor, a pesar de su mención expresa, debía tramitarse a través de la acción de enriquecimiento injusto de la Ley de Competencia Desleal, mientras que las acciones de daños establecidas en las leyes especiales tendrían un alcance puramente compensatorio²⁰⁹⁰.

(iv) Una cuarta sostuvo que se estaba ante una acción autónoma, con sustantividad propia, convirtiendo en estos ámbitos la acción de daños en una acción única, una acción de daños *sui generis* por las partidas que contemplaba, en particular la de los beneficios obtenidos por el infractor y la regalía hipotética, que no dejan de ser presunciones *iuris tantum* de los daños provocados por el infractor²⁰⁹¹.

Si tuviéramos que inclinarnos por una de las opciones señaladas, nos decantaríamos por la última. Y las razones son nuevamente variadas:

²⁰⁸⁷ Son resumidas con carácter general por MASSAGUER FUENTES (2020A).

²⁰⁸⁸ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2007B). Este mismo autor (1991, p. 117) señala que «[q]uien explota indebidamente una patente ajena o una marca no debe solo el daño causado al titular (que puede ser exiguo, v. gr., si la utilización que el titular hacía no era muy grande), sino todo el valor obtenido por la intromisión en el derecho ajeno», llegando a afirmar (p. 54), respecto de la posición adoptada en las normas de propiedad intelectual, que «[l]a dificultad de la distinción permite considerar como un pecado leve [...] algunos errores legislativos». En cierto modo, esta misma posición es la que ha mantenido nuestra jurisprudencia en no pocas ocasiones. *Vid.* la citada STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852).

²⁰⁸⁹ PORTELLANO DÍEZ (2003, pp. 76 y ss.) sostuvo que las partidas de los beneficios obtenidos por el infractor o la regalía hipotética son en realidad una «plasmación de la acción de enriquecimiento». En un sentido coincidente, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015), GARCÍA MARTÍN (2008, p. 704), YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, p. 244) y DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003). MARTÍN CASALS (1990A, p. 399), por su parte, al estudiar la indemnización en relación con la vulneración del derecho al honor, señaló que, mientras en materia de propiedad intelectual constituía una pretensión de enriquecimiento injustificado englobado dentro de la acción de daños como alternativa al lucro cesante, en el caso de la vulneración del derecho al honor esos beneficios se añadían —bajo la regulación de aquel entonces— a las restantes partidas, acercándose, por tanto, a una función casi punitiva, ya que se añadían «a la pretensión indemnizatoria con el objeto de incidir en su *quantum*».

²⁰⁹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, *passim*). No obstante, ALFARO ÁGUILA-REAL (1991, pp. 690 y ss.) negó que por la infracción de un derecho de propiedad intelectual se pudiese acudir a la Ley de Competencia Desleal, en concreto, al no considerar que la infracción de un derecho de este tipo fuera subsumible en el artículo 15.2 LCD con la redacción dada en aquel entonces.

²⁰⁹¹ BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1298 y 1299).

(i) Por decisión del legislador que ha optado por configurar la regalía hipotética y los beneficios obtenidos por el infractor como partidas dentro de una acción de responsabilidad civil²⁰⁹². La Directiva de Secretos Empresariales, en su considerando trigésimo, recoge, como ya se señaló, que para calcular la indemnización se tendrán

«en cuenta todos los factores pertinentes, como el lucro cesante del poseedor o el enriquecimiento injusto del infractor y, cuando proceda, el perjuicio moral [...]. Como alternativa, por ejemplo, cuando, habida cuenta de la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales, fuera difícil determinar la cuantía del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos tales como los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión».

Y esa misma unicidad se ha recogido en la Ley de Secretos Empresariales²⁰⁹³. La configura como una acción única, basada en la responsabilidad subjetiva, pues exige la concurrencia de culpa o dolo. ¿Acaso se exigirían estos si estuviéramos ante un caso de enriquecimiento injusto?²⁰⁹⁴

²⁰⁹² Como señalaba CARRASCO PERERA (1989A, p. 1666) al analizar el antiguo artículo 123 de la Ley de Propiedad Intelectual: «Entre nosotros no tiene mucho sentido disputar sobre la naturaleza jurídica de esta liquidación abstracta del daño [...] pues] en nuestra ley queda claro que es una acción indemnizatoria, a la que no obsta su naturaleza abstracta» [aunque este autor, con anterioridad (1988, p. 66), había indicado que «siempre que se mantenga que el daño por el lucro cesante puede fijarse “abstractamente”, bajo la apariencia de daño se restituye realmente un enriquecimiento», por lo que parece que su posición en materia de propiedad intelectual se basa más en cuestiones procesales o sistemáticas de la norma que en la base misma de la partida indemnizable, pues en ese mismo trabajo (p. 149) señala que, respecto de la Ley de Patentes, regula «una acción de daños y el beneficio es un módulo de fijación de ese daño»]. En un sentido coincidente, BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 159) señalaron, respecto de la Ley de Propiedad Intelectual, que «no podemos hablar de que en la Ley se contenga una “condictio” por intromisión por el mero hecho de que se disponga una cierta consecuencia jurídica coincidente con el resultado que se derivaría de su ejercicio». Igualmente, VENDRELL CERVANTES (2012, pp. 1215 y 1216) entiende que «no puede soslayarse que [...] las pretensiones de restitución del precio de una hipotética licencia o de las ganancias obtenidas por el infractor de un derecho de propiedad intelectual o industrial están configuradas *ex lege* como acciones de responsabilidad civil extracontractual, esto es, como acciones de daños». En el mismo sentido, PÉREZ BORGES (2023, pp. 176-178) concluye que el hecho de que «los términos literales utilizados por el legislador no encajen con la concepción que, apriorísticamente, determinamos que “debería regir” la ley no es título habilitante para interpretarla contra esa literalidad. Y ello porque ese ejercicio, además de una clara petición de principio, transgrede el más básico principio hermenéutico: *in claris non fit interpretatio*». Esto me recuerda lo que DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1988, p. 65) sostuvo criticando la configuración del enriquecimiento injusto en España: «No es posible importar soluciones tomadas de ordenamientos extranjeros e incrustarlas en el Derecho español sin realizar especiales ajustes». Quizá no hay que modificar lo uno, sino, precisamente, lo otro; pues, precisamente, como señala DE LA CÁMARA ÁLVAREZ (1988, p. 198), «por más vueltas que se le dé en la hipótesis de enriquecimiento injusto, hay un daño y una manera de leer ese daño». Nada obsta para que estos sean en realidad partidas indemnizables del daño.

²⁰⁹³ La SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272), en un asunto de marcas, lo señala claramente cuando afirma, respecto de la regalía hipotética, que, aunque su naturaleza sea propia de la del enriquecimiento injusto, «en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio». Y continúa posteriormente sosteniendo que la regalía hipotética es un «criterio indemnizatorio».

²⁰⁹⁴ He de señalar, no obstante, que en un trabajo previo (2023), mostré un posicionamiento no plenamente coincidente con el aquí mostrado. Sin embargo, tras continuar estudiando este tema, he de desdecirme y considero que lo que señalé en aquel momento no es una solución tan buena como la aquí mantenida.

(ii) Porque lo que representan, realmente, ambas modalidades, son liquidaciones abstractas del daño²⁰⁹⁵. Son daños por ministerio de la ley, porque así se ha dispuesto legalmente, no solo como medida de reparación del daño, sino «como remedio para preservar la integridad del valor económico del derecho» que atribuye al titular del secreto empresarial y como «medida para la disuasión de la infracción»²⁰⁹⁶. Es más. En el considerando trigésimo de la Directiva de Secretos Empresariales se señala expresamente que el método alternativo que se contempla —la regalía hipotética— tiene como finalidad «garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo», es decir, una abstracción que facilita la prueba²⁰⁹⁷ en contraposición a lo que sería un daño concreto sobre el patrimonio del damnificado. Al final, la utilidad de estas valoraciones se refleja, sobre todo, en aquellos ámbitos, como el de los secretos empresariales, en el que cualquier violación de este Derecho trae consigo un daño, aunque sea mínimo, y en los que la prueba de las tradicionales partidas indemnizatorias se antoja realmente complicada²⁰⁹⁸.

(iii) Porque estas partidas tienen un complejo encaje en la configuración del enriquecimiento injusto —o en la de la «condictio» por intromisión—. Así, en primer lugar, la finalidad principal de la «condictio» por intromisión es la concesión al titular de una posición jurídica exclusiva de una pretensión que consista en la reintegración en su patrimonio del «provecho obtenido por el intromisor ilegítimo, siempre que dicho

²⁰⁹⁵ Por ejemplo, en materia de marcas, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, p. 126), GARCÍA MARTÍN (2008, pp. 718 y 719) y BELLIDO PENADÉS (2002, p. 571); o, en materia de derechos de autor, *vid.* SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 914), CLEMENTE MEORO (2009, p. 875). Con un alcance general, *vid.* RUBÍ PUIG (2023, p. 665). En el mismo sentido, CARRASCO PERERA (1989A, p. 1666) señalaba su naturaleza abstracta en relación con la Ley de Propiedad Intelectual e indicaba que en nuestro Derecho esta consideración no debía empecer la naturaleza indemnizatoria, pues «también abstracta es la indemnización del daño en el artículo 1108 CC. Abstracta es también, por poner otro ejemplo, según nuestra jurisprudencia, la indemnización por revocación unilateral ilícita de los contratos de agencia». Igualmente, *vid.* J. J. MARÍN LÓPEZ (1999, pp. 60 y ss.), BASOZABAL ARRUE (1997, p. 1298) y LÓPEZ Y LÓPEZ (1994, pp. 5 y ss.). YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 76 y ss.) hablan de una indemnización a *forfait* que, como señaló RODRÍGUEZ TAPIA (1993, p. 533), «es una forma abreviada o simplificada de calcular globalmente la cuantía de una prestación, con una cifra cerrada o con una fórmula más o menos sencilla, que exime de una comprobación detallada de la contraprestación, del daño». Con todo, no podemos ignorar que hay autores que defienden que solamente podremos hablar de daño abstracto si la ley expresamente lo establece [CARRASCO PERERA (2020)].

²⁰⁹⁶ MASSAGUER FUENTES (2020A). Aunque el autor no se refiera a los secretos empresariales, sus reflexiones son igualmente aplicables a nuestra materia.

²⁰⁹⁷ En el mismo sentido, por ejemplo, en la jurisprudencia alemana, *vid.* BGH, 25.09.2007 — X ZR 60/06. Con la regalía hipotética se produce, no obstante, una cuestión peculiar. Una parte de la doctrina entiende que será indemnizatoria, o, no según concretas circunstancias. En particular, sostiene [v. *gr.*, PORTELLANO DÍEZ (2003, pp. 58 y ss.)] que será indemnizatoria cuando el titular tuviera previsto otorgar una licencia sobre su derecho, pero que, finalmente, no pudo otorgarla debido a la infracción. Al menos dos comentarios sobre esta posición: i. padece de un relativismo que en Derecho no debería ser especialmente tolerado; y ii. parece que se produce una cierta confusión de este criterio alternativo con el lucro cesante.

²⁰⁹⁸ No obstante, no faltan autores [v. *gr.*, *vid.* SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 915)] que consideran que la prueba, por ejemplo, de los beneficios del infractor es realmente complicada porque deberá acreditar «que esos beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor proceden directamente de la explotación de su derecho exclusivo y no de otros factores (crédito del empresario, publicidad, márketing...). O, al menos, debería deslindar cuáles se debían a una y otra razón». Es cierto, no obstante que, sobre todo, la facilidad probatoria se dará en relación con la regalía hipotética, como ha señalado la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, v. *gr.*, MORILLO GONZÁLEZ (2020, p. 161).

provecho hubiera sido asignado o atribuido en exclusiva por el ordenamiento a su titular»²⁰⁹⁹, y el problema reside en que, precisamente, el ordenamiento jurídico no atribuye al titular de, por ejemplo, un secreto empresarial unos determinados beneficios, sino que lo que tiene atribuido es la posibilidad de llegar a obtenerlos explotándolos por sí mismo o por medio de un tercero²¹⁰⁰. En segundo lugar, tampoco se puede observar una correlación entre el empobrecimiento del titular del secreto empresarial y el enriquecimiento del infractor, requisito básico para estimar una acción de enriquecimiento injusto²¹⁰¹, pues directamente no se comparan ambos patrimonios. Y, finalmente, porque se exige la concurrencia de culpa o dolo para poder acudir a la acción de daños, presupuestos inexigibles en materia de enriquecimiento.

(iv) Porque así se desprende de la jurisprudencia. Es cierto que constantemente en ella se hace referencia al tratar estas indemnizaciones a la «condictio» por intromisión o al enriquecimiento injusto. Si se quiere, son proclamas vacías de contenido²¹⁰². Se mencionan para, a continuación, acudir, sin ambages, a la estructura clásica de la acción de daños a través de una determinación abstracta del daño²¹⁰³.

²⁰⁹⁹ VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1178). En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A).

²¹⁰⁰ Como se señala en la STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852), «para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor». Incluso BASOZABAL ARRUE (1998, pp. 98 y ss. y 267) señala que la admisión de la restitución de las ganancias en caso de la «condictio» por intromisión solo debería establecerse para el caso de dolo o mala fe y que, por su carácter, requeriría tener una regulación propia.

²¹⁰¹ Además, la cuantificación de la partida no parte del empobrecimiento del damnificado, sino de las ganancias del infractor, cuando lo coherente con el sistema del enriquecimiento habría sido justo lo opuesto. Es cierto, empero, que actualmente la dogmática del enriquecimiento injusto no parte de ese empobrecimiento; lo ha superado, acercándose a la consideración de que el enriquecimiento se dará cuando el infractor se haya ahorrado los costes que habría tenido que soportar para poder utilizar lícitamente el derecho infringido. Ahora bien, en ningún momento en la normativa se vincula con esos costes ahorrados, sino que se conecta con las ganancias obtenidas. Por tanto, parece que la consideración de esta partida como parte del enriquecimiento injusto se topa con un elemento que se encuentra en su propia base. *Vid.* NAVEIRA ZARRA (2006) y GUILARTE GUTIÉRREZ (1991, p. 1032), señalando este último que, a pesar de haberse superado esa idea central del empobrecimiento, cuando la actividad infractora puede resultar ventajosa económicamente para el infractor, es adecuado que «se haga al dañado partícipe de los efectos beneficiosos obtenidos por el causante del acto ilícito». En contra, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 238-247). Si bien no se puede negar que la jurisprudencia continúa señalando los tradicionales requisitos —el empobrecimiento, el enriquecimiento, la relación causal entre ambos y la ausencia de una causa para la atribución—. *Vid.*, *v. gr.*, la reciente STS, civil, de 24 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2094), donde expresamente se recuerda que «requiere para su aplicación de la concurrencia de un elemento económico (la ganancia de uno, correlativa al empobrecimiento de otro, mediando un nexo de causalidad entre ambas), y una condición jurídica (la ausencia de causa justificativa)».

²¹⁰² Como señala literariamente VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1216), «no pasan de ser un innecesario guiño al erudito, carente de consecuencias prácticas concretas».

²¹⁰³ La STS, civil, de 2 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:936), en un supuesto de marcas, afirma, primeramente, que la partida de los beneficios obtenidos por el infractor se inspira en la doctrina de las «condiciones», para posteriormente analizarlo a través de la demostración del daño. O siguen, por ejemplo, la teoría de la unidad del daño sin ningún tipo de reparo, a pesar de que esta, en teoría, no rige en las acciones de enriquecimiento injusto. O exigen la concurrencia de dolo y culpa para estimar esas partidas, aunque el enriquecimiento injusto no lo exige. Y tampoco exigen, por ejemplo, el desplazamiento patrimonial del titular del derecho al infractor, cosa que sí que se exigiría en una acción de enriquecimiento. En definitiva, la jurisprudencia, aunque se refiera en ocasiones al enriquecimiento, en la práctica reconoce que estamos ante una única acción indemnizatoria —si se quiere, *sui generis*—. En cambio, ARISMENDY

(v) Porque estamos ante una derivación o evolución del método triple de cómputo del daño originado en Alemania, como se señaló anteriormente. Precisamente esta doctrina, en su país de origen, continúa siendo el método establecido en todas sus normativas relacionadas con bienes inmateriales, con derechos de propiedad intelectual, tal y como se recoge en el artículo 10 de la *GeschGehG*²¹⁰⁴, reconociéndose la posibilidad de que se acuda a la acción de enriquecimiento injusto de manera independiente a la acción de daños —un supuesto habitual para acudir a ella es cuando se está ante un caso en el que no hay culpa del infractor—²¹⁰⁵. Y de manera general así se ha sostenido igualmente en España²¹⁰⁶. El acceso a una acción de enriquecimiento injusto autónoma añade, como contraposición, un elemento más al carácter estrictamente indemnizatorio de la acción contemplada en la Ley de Secretos Empresariales.

MENGUAL y CRESPO MORA (2021, p. 20) sostienen que precisamente debido a que, por ejemplo, la partida de la licencia hipotética no tiene carácter indemnizatorio, se permite que se pueda otorgar una cantidad económica por este concepto en los casos en que no se explotaba el derecho de propiedad intelectual —o no había intención de hacerlo— o en los casos en que no fuera previsible otorgar una licencia a quien lo infringió. Así, señalan que, en el caso de la Ley de Propiedad Intelectual, si se contempla la licencia como una medida indemnizatoria «de acuerdo con las reglas civiles generales deberá denegarse la indemnización de daños si no se logra probar que el titular del derecho pretendía licenciarlo y que fue la acción del intromisor la que impidió obtener ese valor» y, por lo tanto, en los restantes casos la justificación de la regalía hipotética se encuentra en el enriquecimiento injusto. Estas autoras parten del análisis de la STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852). Es cierto que en esta sentencia el alto tribunal afirma que el criterio de los beneficios del infractor se encuentra dentro del marco de la «condictio» por intromisión y que eso justifica que no sea necesaria la prueba del quebranto patrimonial porque se otorgan «como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido», añadiendo que «lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse». Representamos posturas contrapuestas, pero que llevan al mismo resultado: la admisión de la no necesidad de la existencia del daño. No obstante, esta sentencia —y las autoras con su posición— obvian los restantes argumentos que aquí se señalan para determinar el carácter indemnizatorio como daños normativos de las partidas conflictivas. Y, sobre todo, si la sentencia citada pretendía realmente defender que la partida analizada se incardinaba en la «condictio» por intromisión, parece que se aleja de tal posición cuando determina que la indemnización comprenderá las ganancias del infractor, que no «beneficios», pronunciamiento que va más allá de la simple restitución que busca la «condictio». Ello parece, al final, que, por mucha argumentación en torno a la «condictio» que realice, termina asumiendo el carácter de valoración abstracta del daño normativo que aquí se defiende.

²¹⁰⁴ Incluso antes de la entrada en vigor de la normativa concreta actual, se reconoció el método del triple cómputo para los secretos empresariales en la jurisprudencia, en concreto, a partir de la sentencia *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75. Para tomar esta decisión —la extensión del régimen de los derechos de autor a los secretos empresariales— tuvo un especial peso la especial proximidad de ambos. Así, se consideró aplicable este triple método en caso de explotación deshonestas de un secreto empresarial. Sobre esta cuestión, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 790 y ss.).

²¹⁰⁵ OHLY y SOSNITZA (2023 §9).

²¹⁰⁶ MASSAGUER FUENTES (2020A), VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1216), YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 238 y ss.), BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1298 y 1299), CARRASCO PERERA (1989A, p. 1674) y Díez-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1989, pp. 1696 y 1697). Relacionado con ello, incluso VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1218) señala que «una de las causas de la aparición» del triple método «fue la ausencia, en su momento, de una convincente construcción teórica y normativa de la acción de enriquecimiento por intromisión en derecho ajeno», situación que en España, a excepción de la regulada en la Ley de Competencia Desleal o en la Ley de Protección del Honor, se sigue dando. En un sentido coincidente, GARCÍA RUBIO (2017, p. 255) nos recuerda este «importante déficit del Derecho patrimonial». En cambio, SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 914) señalan que es innecesaria tal inclusión porque en nuestro ordenamiento jurídico ya se ha reconocido la acción de enriquecimiento injusto. Es cierto que ha sido reconocida positivamente en dos normas, pero en el resto de los casos se trata de una acción de creación jurisprudencial y sin un respaldo positivo.

Todo ello me lleva a concluir que ambas partidas tienen un carácter indemnizatorio y que forman parte de la acción de daños que, a su vez, constituye un argumento claro a favor de entender que el concepto empleado en materia de secretos empresariales es el de un daño normativo²¹⁰⁷.

(III) La regulación de la Ley de Secretos Empresariales establece que «la indemnización será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial», lo que claramente evoca o determina que, mediante la acción de daños, se busca la defensa económica integral del secreto empresarial, es decir, «la completa recuperación de la pérdida de valor económico de la exclusiva que ocasiona la infracción»²¹⁰⁸, y eso solo será posible si se contempla como un daño normativo que tenga en cuenta las partidas ya comentadas de los beneficios obtenidos por el infractor y la regalía hipotética. Asimismo, mediante este concepto se permite que se comprenda la indemnización por los daños causados en secretos empresariales negativos que en otro caso no serían indemnizables, pues raro será el supuesto en que en torno a estos se cause un daño, pero sí que será habitual que supongan un enriquecimiento del infractor, precisamente, a través de la reducción de costes.

Consecuentemente con todo lo que se ha expuesto, en materia de secretos empresariales, el concepto de «daño» es un concepto normativo establecido legalmente y que atiende al valor del propio secreto empresarial —al derecho que su titularidad otorga— y no a la concreta fenomenología o elementos subjetivos, como sería la efectiva existencia del daño²¹⁰⁹.

²¹⁰⁷ Realmente, el enriquecimiento injusto o la regalía hipotética de la Ley de Secretos Empresariales tampoco es, en rigor, una pretensión de puro enriquecimiento, puesto que no se excluye la exigencia del artículo 9.1.G LSE y, por ello, se requiere culpa o dolo, que es innecesario en pretensiones de enriquecimiento. Además, la regalía hipotética, conceptualmente, no está lejos del lucro cesante. Más dudoso, en cambio, es el enriquecimiento injusto, porque depende de factores que pueden ser ajenos al propio titular —v. gr., la capacidad de gestión del infractor—. Solo de forma muy borrosa podrían ser considerados daños —extraordinariamente— hipotéticos.

²¹⁰⁸ MASSAGUER FUENTES (2020A). La Directiva de Secretos Empresariales ya disponía en su considerando trigésimo que, para evitar que se saque provecho con la violación de un secreto empresarial, se debía «garantizar que el poseedor del secreto [empresarial] perjudicado se vuelva a encontrar, en la medida de lo posible, en la situación en la que se hubiera hallado de no haber tenido lugar el referido comportamiento», lo que exige, en cierto modo, la restitución completa de la situación anterior a la infracción del derecho de exclusiva —aunque limitada— que otorga la protección del secreto empresarial.

²¹⁰⁹ Sin perjuicio de que en no pocas ocasiones los tribunales continúen utilizando una concepción subjetiva del daño al tratar la regalía hipotética. Así, por ejemplo, en la STS, civil, de 18 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6252), en un asunto marcario, el tribunal señaló, recordando jurisprudencia anterior, que la regalía hipotética responde, dada la dificultad de prueba de otros criterios indemnizatorios, «a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado [...] mediante el que se resarce] un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción, *manifesta non egent probatione*». Y en un sentido coincidente en la STS, civil, de 19 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:516), también en un asunto marcario, señaló que «la opción indemnizatoria de la regalía hipotética [...] no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia». Pero estos pronunciamientos olvidan que no se trata de demostrar la realidad de estos daños o de que estos daños sean evidentes. La construcción de estas partidas indemnizatorias es ajena a la realidad del daño. Son construcciones legales, valoraciones abstractas del daño para evitar que la indemnización no llegue a compensar la totalidad del valor del derecho de propiedad intelectual dañado. El resultado, al final, es el mismo, pero los pasos para llegar a él son, por lo general, desacertados.

2.2.2. Sobre la certeza del daño

EL DAÑO DEBE SER CIERTO. El hecho de calificar el daño como normativo no implica que se deban olvidar las reglas generales en torno a la certeza del daño causado, que debe ser probada por quien lo alega. Así, en principio, será el titular del secreto empresarial quien deberá probar que efectivamente se le ha causado un daño, con la doble significancia que se ha señalado en el anterior apartado, es decir, deberá probar tanto la certeza de su existencia como la certeza de su cuantificación²¹¹⁰, pues esta es la regla que rige en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se recoge en el artículo 217 LEC, y sin que se pueda olvidar que el artículo 9.1.G LSE dispone que la indemnización «será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial». La conjunción de estos preceptos recuerda claramente que un presupuesto de la indemnización de daños es la efectiva realidad del daño en cuestión, que debe ser probado por quien lo alegue.

Sin embargo, esta prueba supone uno de los mayores problemas para el titular del secreto empresarial que ha sido dañado, pues ¿cómo se puede probar el daño en una información secreta?²¹¹¹

La regla general no puede ignorarse²¹¹² y, por mucho que se señale la dificultad en esta materia, debe cumplirse, ya que no se establece excepción alguna. Ahora bien, un sector de la doctrina²¹¹³ ha indicado que en determinados casos, en concreto, cuando se acuda a la regalía hipotética y al enriquecimiento del infractor —las partidas en las que más complejo es demostrar la certeza de la existencia del daño— sería posible aplicar la denominada doctrina del daño *ex re ipsa*, conforme a la que se establece una «presunción de existencia del daño cuando se deduce necesaria y fatalmente del ilícito, o es consecuencia forzosa, natural e inevitable [del ilícito], o los daños son incontrovertibles, evidentes o patentes»²¹¹⁴. Se trataría, en definitiva, de que el perjudicado como consecuencia de una violación de un secreto empresarial solo tuviera que probar, en el caso de las partidas señaladas, la violación del

²¹¹⁰ VICENTE DOMINGO (2014) y ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 215). En el mismo sentido, *vid.* STS, civil, de 17 de marzo de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:12685).

²¹¹¹ La regla de la prueba de la certeza del daño, por ejemplo, ha sido suavizada en Estados Unidos. Así, se señala que únicamente se debe probar una certeza razonable, como contraposición a aquellas pruebas que no dejen lugar a dudas. V. *gr.*, *vid.* *Hardwick v. Dravo Equipment Company*, 279 Or. 619 (Or. 1977).

²¹¹² Así, por ejemplo, se señaló en la STS, civil, de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4125), en un asunto de patentes, que la regla general, en materia de indemnización de daños, aunque ella fuere complicada, es «que no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia (“an”) como su importe (“quantum”)».

²¹¹³ Entre otros, *vid.* GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 402 y ss.) e IRIGOYEN FUJIWARA (2020).

²¹¹⁴ GARCÍA VIDAL (2020, p. 503). En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2020A) señala que mediante ella se reconoce que «el daño efectivo puede inferirse de la incidencia que, siempre atendidas las condiciones del caso, tiene la infracción del derecho de propiedad industrial sobre la posición e intereses económicos de su titular y, sobre todo, que la realidad del daño puede apreciarse y proclamarse judicialmente, sin necesidad de una prueba directa, en cuanto se desprenda de los concretos hechos alegados y probados en el caso». Se trata de una doctrina que ha sido admitida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en diversas ocasiones. Así, por ejemplo, en la STS, civil, de 6 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:482), en un caso relativo a una marca denominativa; en la STS, civil, de 31 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1244), en un caso de patentes; o en la STS, civil, de 3 de febrero de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:600), en un caso sobre el nombre comercial de un hotel.

secreto y su relevancia, presuponiéndose, por tanto, que como consecuencia de esta hay una serie de daños ciertos en su existencia —que no en su cuantificación—. Para admitir esta posibilidad, la doctrina ha acudido a un argumento de comparación o analógico: si esta construcción ha sido aceptada en relación con las indemnizaciones a tanto alzado o calculadas mediante la regalía hipotética o en lo que respecta a los beneficios del infractor en materia de propiedad intelectual²¹¹⁵, qué menos que aceptarla en relación con la violación de secretos empresariales, dada su condición de derecho de propiedad intelectual cuando se trate de calcular la indemnización conforme al método de la regalía hipotética o de los beneficios del infractor. Y así se ha reconocido por parte de la jurisprudencia²¹¹⁶.

Estas indemnizaciones, ahora bien, en puridad, no implican el reconocimiento de la doctrina del daño *ex re ipsa* por mucho que la jurisprudencia se pronuncie en este sentido²¹¹⁷, pues son, como ya se señaló, «una valoración abstracta del daño habilitada por el propio legislador»²¹¹⁸. Se trata de una determinación de la existencia del daño realizada *ex lege*, sin necesidad de acudir a ningún circunloquio artificioso para señalar cuál es la razón por la que no se prueba su realidad²¹¹⁹. No se trata de que «habla la cosa misma»²¹²⁰, sino que es la norma, la Ley de

²¹¹⁵ Así, en un caso de marcas, en la STS, civil, de 19 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:516) se señala que «la indemnización conforme al sistema conocido como “regalía hipotética” es una «modalidad del resarcimiento *ex re ipsa*, que atribuye legalmente un porcentaje económico, sin atención a daños y perjuicios concretamente acreditados, por lo que en modo alguno está ayuna de motivación».

²¹¹⁶ *Vid.*, v. *gr.*, SAP Oviedo, civil, de 21 de junio de 2021 (ECLI:ES:APO:2021:2465); SAP Barcelona, civil, de 24 de abril de 2017 (ECLI:ES:APB:2016:2834); o SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:507).

²¹¹⁷ Para una posición crítica al respecto, *vid.* CARRASCO PERERA (2017, pp. 1694 y ss.). Como señaló MASSAGUER FUENTES (2020A), con la fórmula del *ex re ipsa* solo se expresa «el *plerumque accidit* y no puede entenderse ni aplicarse desligada de las concretas circunstancias que concurren en la infracción considerada en cada caso».

²¹¹⁸ YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 208). Por ejemplo, en materia de indemnización de daños por infracción de los derechos de autor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36, en relación con la Directiva 2004/48, señaló que la misma «no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho [...] sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada». Resalto lo señalado por el tribunal europeo: «sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo»; porque se construye en ese caso —y en el de la Ley de Secretos Empresariales— como un daño normativo predefinido por la normativa.

²¹¹⁹ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A), CARRASCO PERERA (2017, pp. 1691-1695), VENDRELL CERVANTES (2012, p. 1216) y J. J. MARÍN LÓPEZ (1999, p. 61). Igualmente, BASOZABAL ARRUE (1997, p. 1298), aunque considere que la regalía hipotética se encuentra en la esfera del enriquecimiento, señala, respecto de ella, que presenta una «total independencia de la existencia de daño (en sentido efectivo-subjetivo)». Podemos destacar la posición que se mantuvo en la SAP Barcelona, civil, de 23 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:13924), en un caso sobre propiedad intelectual en el que se señalaba el plagio de unos textos en un catálogo de sellos. En ella se señaló que, en caso de acudir a la regalía hipotética, «[p]ara que proceda esta indemnización no es preciso acreditar haber sufrido un daño emergente, pues se está compensado el beneficio económico que habría obtenido de haber consentido, representado por el precio de dicha autorización. Es difícil determinar con exactitud el valor de los derechos cuya explotación se cede parcialmente al autorizar la reproducción parcial de una obra, de modo que el propio artículo 46 TRLPI admite que se fije de forma estimativa».

²¹²⁰ Así lo señaló la STS, civil, de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4125): «Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (*ex re ipsa*), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella».

Secretos Empresariales, la que determina la existencia de un daño que no tiene necesariamente su reflejo en la realidad.

Como acertadamente ha señalado una parte de la jurisprudencia, en lo que respecta a su existencia cierta, si se opta por la regalía hipotética, únicamente deberá ser probada la violación del secreto empresarial²¹²¹; si se opta por el criterio del enriquecimiento injustificado del infractor, lo que deberá ser probada es la infracción cometida²¹²²; y si se opta por cualquiera de las restantes partidas posibles, después de la prueba de la violación, deberá probarse, efectivamente, la existencia real del daño²¹²³. De una manera clara, en Alemania se ha señalado que estamos, en el caso de las partidas de los beneficios obtenidos por el infractor y de la regalía hipotética, ante un cálculo objetivo del daño, en la medida en que el daño se determina normativa y objetivamente²¹²⁴.

RECAPITULACIÓN. De esta suerte, en todo caso, será necesario probar la violación del secreto empresarial, a lo que habrá que sumar la prueba de la realidad del daño respecto de algunas partidas, mientras que en otras esta realidad vendrá determinada por la normativa por el simple hecho de haberse cometido una violación del secreto empresarial.

2.2.3. ¿La antijuridicidad como presupuesto en el caso de violación de secretos empresariales?

La antijuridicidad como presupuesto del daño es una cuestión ampliamente debatida²¹²⁵. Varias son, igualmente, las definiciones que se han intentado aportar sobre la «antijuridicidad», señalándose, entre otras, que debe entenderse como una contravención del ordenamiento jurídico o como una «lesión de un derecho subjetivo o de un interés legítimo carente de justificación que repercuta en la esfera jurídica ajena», a lo que se añade que «el contenido de

²¹²¹ En este sentido, en un asunto marcario, se pronunció la SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272) al afirmar que «[l]a prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora».

²¹²² Así, la SAP Alicante, civil, de 30 de abril de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:2202), en un asunto de marcas, lo señala paladinamente cuando afirma que «en los casos de solicitud como criterio cuantificador de los perjuicios del beneficio obtenido por el infractor [...] la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora que reporta beneficios para el infractor».

²¹²³ Aunque no lo compartamos, se ha propuesto por la doctrina su aplicación al lucro cesante. Así, por ejemplo, lo sostiene MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 179-199) en relación con el lucro cesante en la violación de derechos de autor. Afirma (p. 182) que es partidario de la aplicación de esta doctrina «cuando del conjunto de circunstancias concurrentes se extrae claramente que la pérdida de ganancias se ha producido como consecuencia de la infracción del derecho, determinando un descenso generalizado en las ventas y sin que intervenga ningún otro tipo de factores que hubieren podido incidir en ello. En estos casos, no se debe requerir más prueba que la evidencia experimentada a través de la constatación del propio descenso comercial». También se ha propuesto respecto del daño moral. En un caso de responsabilidad contractual, declara expresamente esta posibilidad la STS, civil, de 23 de julio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3068); y en materia de responsabilidad extracontractual, *vid.* STS, civil, de 19 de octubre de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:7533); o STS, civil, de 9 de mayo de 1984 (ECLI:ES:TS:1984:1165). Todo ello sin perjuicio de que se deba determinar en cualquiera de las partidas la cuantificación del daño, sin que en ningún caso pueda ser arbitrario —recuérdese que la Ley de Secretos Empresariales señala que la indemnización deberá ser «adecuada respecto de la lesión realmente sufrida»—.

²¹²⁴ *Id.*, v. *gr.*, BGH, 23.06.2005 — I ZR 263/02; BGH, 02.02.1995 — I ZR 16/93; o BGH, 08.10.1971 — I ZR 12/70. En la doctrina, v. *gr.*, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 9).

²¹²⁵ Por ejemplo, lo negaba, entre otros, PANTALEÓN PRIETO (1991B, p. 1955), mientras que lo afirmaba, también, entre otros, BUSTO LAGO (1998, *passim*).

la antijuridicidad implica un desvalor de resultado y un desvalor de acción»²¹²⁶. Es decir, al ordenamiento jurídico no le interesan todos los daños, sino solo unos pocos determinados previamente por la norma. En otras palabras, que para que sobre una persona pese un deber de indemnizar, es necesaria «una causa que especialmente lo justifique»²¹²⁷.

Sin adentrarnos en esta sugerente cuestión todavía sin resolver, hay un aspecto que nos interesa. Un secreto empresarial es un derecho protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es un interés digno de protección. Si se daña, claramente se produce un sacrificio de este interés. Pero la configuración que realiza la Ley de Secretos Empresariales de la acción de daños establece que solo es posible acudir a ella en caso de que haya una violación de un secreto empresarial; se hace depender de que efectivamente haya habido una conducta que el ordenamiento jurídico ha considerado reprochable e ilícita. En cambio, cuando la conducta en cuestión no pueda ser calificada de violación, no podremos acudir a esta concreta acción. Por tanto, solamente será indemnizable aquel daño producido en un secreto empresarial que sea consecuencia de una violación, no cualquier daño que padezca.

Esto plantea, a su vez, otra pregunta: la posibilidad de acudir, cuando no estemos ante una violación, a los artículos 1101 y 1902 CC. En materias semejantes a la nuestra, se ha señalado que esto sí que sería posible, que las normas especiales no impiden que se pueda acudir a cualquier otra acción reconocida en el ordenamiento jurídico²¹²⁸. Y esta misma conclusión sería predicable en nuestro caso. Nada impide que se pueda acudir a ellas en caso de que nos encontremos con un daño que no es producto de una violación. Ahora bien, debido a la configuración de estas violaciones —y, sobre todo, de la licitud de ciertas conductas—, aunque admitamos esta posibilidad, ¿hay algún caso en el que quepa acudir a ellos?

La función demarcadora del Derecho de daños da una respuesta negativa. Si un acto es lícito, solo puede generar responsabilidad si expresamente está previsto en el ordenamiento jurídico. Los hechos lícitos dañosos no pueden generar, por regla general, responsabilidad²¹²⁹. Así, en principio, cuando nos encontremos con una conducta considerada lícita por la Ley de Secretos Empresariales, no podremos entender que estamos ante un daño antijurídico, ilícito y que deba

²¹²⁶ BUSTO LAGO (1998, p. 67). En contra de este criterio se pronuncia Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 298) quien señala que el juicio de desvalor sobre la conducta no debe admitirse porque si así se hiciera «el juicio sobre la culpabilidad queda embebido en el juicio de la calificación de antijuridicidad». Más profundamente sobre estas cuestiones, *vid.* GARCÍA-RIPOLL MONTUJANO (2013, pp. 1516 y ss.), quien define, además, la antijuridicidad como «[u]na cualidad de la conducta, consistente en ser contraria a Derecho, en la medida en que causa (o puede causar) un daño, partiendo de una ponderación entre la libertad del agente (en la cual la intención de dañar es un factor básico) y el valor del bien que puede ser (o ha sido dañado)».

²¹²⁷ GARCÍA-RIPOLL MONTUJANO (2013, p. 1540).

²¹²⁸ Así lo señalan expresamente, por ejemplo, BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 159), al afirmar que la Ley de Propiedad Intelectual, si no satisface las desventajas derivadas de la infracción de su derecho, no impide que se pueda acudir a «cualesquiera otras acciones que le correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico, entre ellas [...] la de responsabilidad civil del artículo 1902 CC».

²¹²⁹ *Vid.* BUSTO LAGO (1998, p. 166) y CAVANILLAS MÚGICA (1992, p. 147). Como señalaba Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 294) hay daños que el ordenamiento jurídico no considera ilícitos, los tolera e, incluso, en ocasiones los favorece. Para un estudio detallado y completo de los daños lícitos, justos o no antijurídicos, *vid.* CÉSPEDES MUÑOZ (2016).

ser resarcido, pues no se pronuncia expresamente en este sentido. Cuestión distinta es si sería aconsejable que se incluyera que los daños derivados de conductas lícitas también debieran ser indemnizados, como ocurre en el artículo 612 CC. No saquemos, empero, una conclusión precipitada. El ejercicio de cualquier derecho tiene como límite la buena fe, tal y como se deriva del artículo 7 CC. Si miramos las conductas declaradas lícitas por la Ley de Secretos Empresariales, nos encontramos con que lo es, por ejemplo, la ingeniería inversa. ¿Es esta de buena fe? Mejor dicho: en todo caso, ¿la ingeniería inversa es de buena fe? Ya he señalado en otros puntos mis dudas sobre la buena fe de esta conducta, a pesar de su licitud expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, aunque admitamos su licitud, entiendo que no podrá contemplarse cuando la conducta de ingeniería inversa pudiera ser calificada de mala fe. Pero, aun así, si admitimos la licitud conforme a la norma protectora de los secretos empresariales de la ingeniería inversa, pero, al mismo tiempo, entendemos que es contraria a la buena fe, conforme al Código Civil, ¿podríamos intentar que este daño fuera resarcido por la vía del artículo 1902 CC?

Más allá de eso, entiendo que hay una serie de supuestos en los que, quizá, sí que sería posible acudir al artículo 1902 CC: aquellos en los que no se produce una violación del secreto empresarial, pero este padece un daño consecuencia de otra actuación ilícita. A modo de ejemplo, una información que suponga una intromisión al honor del titular del secreto empresarial puede implicar, como daño indirecto o reflejo, una disminución del valor de su secreto empresarial²¹³⁰. Estos serían los únicos casos en los que, a la vista de la configuración de la Ley de Secretos Empresariales, se podría acudir a la acción del artículo 1902 CC, pues en otro caso, la licitud expresa de la conducta parece que determina la inexistencia de un daño indemnizable.

2.3. El nexo causal. De su imputación objetiva

2.3.1. Cuestiones sobre su conceptualización

El siguiente presupuesto para poder acudir a la acción de daños es la existencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión —la violación del secreto empresarial— culposa o dolosa y el daño causado, que se desprende de los artículos 1107 y 1902 CC. El artículo 9.1.G LSE también lo exige de manera bastante clara cuando señala que la indemnización de daños «será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial», es decir, es necesario que el daño sea la consecuencia de la violación²¹³¹.

²¹³⁰ Piénsese, por ejemplo, en un caso en el que la empresa, poseedora de un secreto empresarial, representa unos valores determinados y se filtra, siendo un claro supuesto de intromisión al honor o a la intimidad, una información sobre su propietario o directivo, causando unas pérdidas enormes a la empresa que se reflejan, además, por ejemplo, en el valor del secreto empresarial que poseen en el mercado.

²¹³¹ Se trata de un presupuesto básico de todas las acciones de daños en materia de propiedad intelectual, como señala MASSAGUER FUENTES (2014, p. 751). Así, por ejemplo, en la STS, civil, de 6 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:482), en un caso de marcas, se recuerda que para aplicar las reglas de cálculo contenidas en la Ley de Marcas se ha de determinar «con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado». En Alemania, alguna sentencia aislada, por ejemplo, la *LAG Rheinland-Pfalz*, 24.05.2018 — 5 Sa 267/17, ha considerado que únicamente se podrá

Así, por tanto, lo que se exige con carácter general es que «el daño reparable o indemnizable debe derivar causalmente de la conducta del agente»²¹³²; o lo que es lo mismo: que haya una relación de causa y efecto, donde la causa sea la acción y el efecto, el daño²¹³³.

Si, en general, cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil presenta complejidades, la causalidad supera a todos ellos sobradamente, con multitud de teorías desarrolladas en torno a ella por los tribunales y por la doctrina²¹³⁴. Sin entrar en los numerosos debates existentes, lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de analizar la causalidad desde dos posiciones diversas que son las que permitirán, a la postre, determinar si un sujeto debe responder de los daños causados: la causalidad material y la causalidad jurídica; pues para hablar de causalidad jurídica —o de imputación objetiva—, previamente se ha de haber determinado la causalidad material, ya que toda aquella que sea jurídica es material, pero no toda material es jurídica²¹³⁵. Al final, de lo que se trata es de que, de la gran cantidad posible de hechos que influyen en la causación de un daño, se determine cuál de todos ellos debe atribuir a quien lo realizó su responsabilidad²¹³⁶.

apreciar el nexo causal en caso de que la violación consistiera en la revelación o en la explotación del secreto empresarial, pero no en caso de que solo se violara obteniéndolo. No obstante, esta opinión debe ser rechazada, como ha indicado la doctrina de su propio país [por todos, BRAMMSEN y APEL (2022, p. 801)], porque en realidad la mera apropiación ya puede ser suficiente para que el secreto empresarial vea reducido su valor, ya sea, entre otras razones, por el mayor número de personas que lo conocen, ya sea por la mayor probabilidad de que se divulgue.

²¹³² BLASCO GASCÓ (2021A, p. 397).

²¹³³ En idéntico sentido, pero con carácter general, se pronuncia PLAZA PENADÉS (2016).

²¹³⁴ Señala YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 210) que «[c]on toda seguridad es este el elemento que introduce en el sistema mayores problemas. Se ha dicho que ningún otro tema en el Derecho de daños ha ocasionado tanta controversia y confusión. Es [...] un concepto que, dentro de la responsabilidad civil, ha atormentado a tribunales y juristas». Entre otros, *vid.* DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2014), SALVADOR CODERCH y FERNÁNDEZ CRENDE (2006), INFANTE RUIZ (2002) y PANTALEÓN PRIETO (1990).

²¹³⁵ Como señaló la STS, civil, de 17 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4002), «[p]ara sentar la existencia de la causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal».

²¹³⁶ Piénsese, por ejemplo, en el siguiente caso, aunque parezca burdo: una persona acude a un restaurante a cenar y le sirven un plato de marisco en mal estado que le causa una ligera indisposición. A la mañana siguiente, durante la jornada laboral, debe abandonar intempestivamente su puesto de trabajo debido a ese destemple, dejando a la vista de todo el mundo que pasase por allí una información secreta —una fórmula química, *v. gr.*— en la que estaba trabajando y que tenía consideración de secreto empresarial, con la mala fortuna de que unos compañeros se realizan una fotografía, con motivo del cumpleaños de uno de ellos, en la que en el fondo se ve esa información; uno de ellos la sube a una red social, teniendo el perfil privado, otro de los fotografiados la comparte en su perfil, que es público, y un competidor se da cuenta y decide desarrollar la fórmula que vio. El empresario titular de la fórmula ve frustrada su expectativa de negocio. ¿Quién es el causante del daño? ¿El restaurador? ¿El primer trabajador? ¿El grupo que realiza la fotografía? ¿El que la sube a las redes sociales? ¿El que la comparte en su perfil público? ¿El competidor? Como se señaló en la STS, civil, de 30 de junio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4450), recordando jurisprudencia anterior, «se debe distinguir entre “la causalidad material o física, primera secuencia causal para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido”, de “la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente —imputar— a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad —juicio de reproche subjetivo— para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual”». En el

La causa desde un punto de vista material «es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica de que el resultado haya sucedido»²¹³⁷. Mediante esta se trata de analizar si la violación del secreto empresarial puede considerarse como la causante del daño y, aunque no sea cuestión jurídica, ha sido igualmente analizada desde la perspectiva jurídica²¹³⁸. Varias son las teorías —fórmulas, si se prefiere— que han sido desarrolladas para intentar establecer un criterio objetivo con el que se pueda conocer cuándo una acción u omisión es fácticamente la causa de un daño. Cuatro son las principales:

(i) La teoría de la equivalencia de las condiciones, que viene a expresar que si concurren varias causas, todas deben ser consideradas iguales, con independencia de su proximidad e importancia. Es decir, todas las condiciones que hayan podido dar lugar al daño constituirán la causa del daño, siendo equivalentes entre sí²¹³⁹. Esta teoría, lógicamente, plantea una serie de problemas prácticos, ya que permite que se puedan terminar contemplando una cantidad amplísima de supuestos como causa de un daño, sin distinción entre ellos.

(ii) La teoría de la *conditio sine qua non* establece que si una circunstancia es necesaria o indispensable para que se produzca el daño, es causa del resultado²¹⁴⁰. Con esta teoría se intentó matizar la anterior y se entiende que una determinada acción será causa del daño, si eliminada mentalmente la conducta, este no se hubiera producido, mientras que la omisión será causa del daño, si añadiendo la conducta omitida, el daño desaparece²¹⁴¹. Aunque mediante ella se consigue reducir el número de posibles causas, este sigue siendo amplísimo y determina que se atribuya la condición de causa a acciones u

mismo sentido lo indican, entre otros, LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, pp. 485-486), PANTALEÓN PRIETO (1990) y DE COSSÍO CORRAL (1966, pp. 536-538).

²¹³⁷ STS, civil, de 15 de diciembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7726). Como señala YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 218), «la decisión sobre la existencia o no de relación causal es una auténtica cuestión de hecho, totalmente libre de valoraciones normativas: si hay no causalidad es algo constatable, con mayor o menor dificultad, a veces por medio de las leyes propias de las ciencias experimentales, o en cualquier caso por medio de la teoría de la equivalencia de las condiciones de la condición *sine qua non*».

²¹³⁸ BLASCO GASCÓ (2021A, p. 398). Aunque, como ya concluyó la STS, civil, de 13 de junio de 1988 (ECLI:ES:TS:1988:10331), «[e]n materia de culpa extracontractual la relación o nexo causal es tema de la exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora de instancia»; si fuera jurídica podría revisarse, pero al ser fáctica es ajena a la posible revisión en casación. Así lo indica, también, la STS, civil, de 21 de abril de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4757), al señalar que «[l]a determinación del nexo causal entre el acto causante del daño y la actividad del agente a quien se imputa la responsabilidad civil constituye una cuestión de hecho, salvo en el terreno de la llamada imputación objetiva».

²¹³⁹ STS, civil, de 4 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2941). Al final, mediante esta teoría se recuerda aquel brocardo latino de *causa causae est causa causati*, «la causa de la causa es la causa de lo causado», regla utilizada por nuestros tribunales de manera reiterada desde antiguo [v. gr., STS, civil, de 3 de febrero de 1860 (ECLI:ES:TS:1860:121) o el famoso caso de la vaca resuelto en la STS, civil, de 10 de febrero de 1959 (ECLI:ES:TS:1959:880)]. Sobre esta teoría, *vid.* MIR PUIG (2008, pp. 239 y ss.) y ROXIN (2006 reimpresión).

²¹⁴⁰ Estas dos primeras teorías han sido tratadas por la gran mayoría de la doctrina como una sola [*vid.*, v. gr., YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 213 y 214)], pero en la dogmática penal —de la que se tomaron en su origen estas teorías— se distinguen o, más bien, utilizan la segunda de estas teorías señaladas para concretar o delimitar la teoría de la equivalencia de las condiciones por la enorme amplitud que puede plantear esta. *Vid.* ORTS BERENGUER y GONZÁLEZ CUSSAC (2016, p. 269 y ss.) y MIR PUIG (2008, p. 239).

²¹⁴¹ GARCÍA-RIPOLL MONTUJANO (2022, p. 37).

omisiones totalmente alejadas del daño, perpetuando el denominado —y abominable— «*regressus ad infinitum*».

(iii) La teoría de la causalidad próxima no ha sido seguida en exceso en España, pero con ella se sostiene que la causa relevante será aquella que esté más próxima temporalmente al daño²¹⁴². El problema de esta teoría es que atribuye el valor de causa a la acción más próxima y esta no tiene por qué ser siempre la determinante del daño.

(iv) La teoría de la causalidad adecuada, que matiza la anterior y con un gran apoyo en España, sostiene que el daño es consecuencia de aquella acción u omisión «que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido causa directa e inmediata»²¹⁴³. De este modo, solo se considerará causa a aquellos hechos de los que «quepa esperar *a priori*, según criterios de razonable regularidad, de verosimilitud estadística, la producción de un resultado»²¹⁴⁴. No obstante, esta teoría valora la causa desde un plano abstracto que, si bien en multitud de ocasiones coincidirá con lo acaecido, no tiene por qué ser así.

Ahora bien, como se ha señalado por la doctrina, estas teorías no terminan de ser jurídicamente técnicas y adecuadas, pues en su mayoría intentan realizar al mismo tiempo un análisis fáctico y otro de imputación de la causa. Realmente, desde el punto de vista material, la única teoría que realmente puede determinar si una acción u omisión es la causa de un daño es la de la *conditio sine qua non*²¹⁴⁵, pues es la única que no realiza valoraciones ajenas a la realidad, al curso de los acontecimientos²¹⁴⁶. Por tanto, se ha de partir necesariamente de este punto de vista fáctico para proceder posteriormente a su valoración jurídica, es decir, para determinar si el que realizó la acción u omisión debe responder de lo que causó.

Con la causalidad jurídica o imputación objetiva²¹⁴⁷, lo que se pretende es «atribuir jurídicamente —imputar— a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma»²¹⁴⁸, es decir, se busca señalar qué criterios jurídicos pueden

²¹⁴² Indicaba DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 533) que esta teoría parte de la doctrina inglesa, quien afirmaba que *in iure non remota causa, sed próxima spectatur*, es decir, solo la causa más próxima tiene relevancia; las demás son intrascendentes. Vid. SALVADOR CODERCH y FERNÁNDEZ CRENDE (2006, pp. 9 y ss.). Esta teoría, no obstante, parece que se siguió, en casos de responsabilidad médica, por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sus SSTs, civil, de 25 de enero de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:99) y de 21 de marzo de 1954 (ECLI:ES:TS:1950:353). Aunque, en realidad, utilizan parcialmente esta teoría, vinculándola con la de la denominada causa eficiente, en virtud de la cual la causa del daño será aquella que sea eficiente para la causación del daño. Sobre esta teoría, también, vid. GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO (2008).

²¹⁴³ DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 754).

²¹⁴⁴ YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 215).

²¹⁴⁵ O, en los términos amplios que se suelen emplear en la doctrina civilista, la teoría de la equivalencia de las condiciones.

²¹⁴⁶ Como señalaba PANTALEÓN PRIETO (1990, p. 1563), «los operadores jurídicos no son productores, sino consumidores de leyes causales».

²¹⁴⁷ Fue PANTALEÓN PRIETO (1990, p. 1562) quien introdujo esta denominación de «causalidad jurídica» en el ordenamiento jurídico español, frente a la de «imputación objetiva», trayendo la denominación que en Alemania algún autor utilizaba para diferenciarla de la causalidad material. Ahora bien, no faltan autores [v. gr., YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 219)] que han criticado esta denominación —ya arraigada, como lo demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo— por ser una denominación impropia.

²¹⁴⁸ En la ya citada STS, civil, de 30 de junio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4450) o, por ejemplo, en la STS, civil, de 17 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:3220). O, como señaló MONTÉS PENADÉS (2002, p. 2605), estamos ante una técnica

—y deben— ser utilizados para determinar, ante una pluralidad de causas materiales, a cuál de ellas se le debe atribuir el resultado dañoso²¹⁴⁹. Muchos son los criterios de imputación objetiva, no obstante, que se han propuesto tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, sin que haya unanimidad al respecto²¹⁵⁰.

En los últimos años, estos criterios han sido revisitados y revisados críticamente²¹⁵¹. Se ha indicado a este respecto que para que se produzca la imputación objetiva de un daño es necesario que concurren tres circunstancias: i. que la acción u omisión «haya creado un riesgo no permitido»; ii. que el daño padecido «sea una concreción de la creación de ese riesgo»; y iii. que la infracción del deber de cuidado que determinó el nacimiento de un riesgo «tenga como finalidad la evitación de daños a los bienes jurídicos lesionados»²¹⁵². De este modo, cada uno de los diversos criterios de imputación objetiva incide, positiva o negativamente, en uno

que pone «a cargo del obligado a reparar los daños que, en base a criterios o pautas ofrecidas por el sistema normativo, sean resarcibles».

²¹⁴⁹ Entre otros, *vid.* GÓMEZ ASENSIO (2021, p. 252). La STS, civil, de 21 de abril de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4757) lo señala de modo claro al afirmar que «[e]sta modalidad de imputación consiste en que, establecida una relación de causalidad física o fenomenológica entre el agente y el resultado dañoso, debe formularse un juicio mediante el cual se aprecia si las consecuencias dañosas de la actividad son susceptibles de ser atribuidas jurídicamente al agente, aplicando las pautas o criterios extraídos del Ordenamiento jurídico que justifican o descartan dicha imputación cuando se ponen en relación con el alcance del acto dañoso particularmente considerado, con su proximidad al resultado producido, con su idoneidad para producir el daño y con los demás elementos y circunstancias concurrentes». O en la STS, civil, de 4 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2941) se afirmó que mediante esta «entran en juego criterios normativos que justifiquen o no la imputación objetiva de un resultado a su autor, en función de que permitan otorgar, previa discriminación de todos los antecedentes causales del daño en función de su verdadera dimensión jurídica, la calificación de causa a aquellos que sean relevantes o adecuados para producir el efecto. Se trata, con esta segunda operación, de construir la causalidad según una visión jurídica, asentada sobre juicios de probabilidad formados con la valoración de los demás antecedentes causales y de otros criterios, entre ellos, el que ofrece la consideración del bien protegido por la propia norma cuya infracción atribuya antijuricidad al comportamiento fuente de responsabilidad».

²¹⁵⁰ PANTALEÓN PRIETO (1990) señaló como criterios de imputación objetiva: el riesgo general de la vida, la provocación, la prohibición de regreso, el incremento del riesgo y el ámbito de protección de la norma, añadiendo en un trabajo posterior (1991, pp. 1987 y 1988) la adecuación. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 343-345) añade también el principio de confianza y el de competencia o consentimiento de la víctima. Todos estos criterios han sido apreciados por la jurisprudencia española, que, además, ha considerado como principios el criterio de cercanía o la conducta alternativa correcta —como complementario del incremento del riesgo—. *V. gr.*, entre otras muchas, *vid.* STS, civil, de 28 de octubre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3885). Para un análisis de ella, *vid.* GARCÍA-RIPOLL MONTUANO (2022, pp. 48 y ss.). Ahora bien, se ha criticado [PEÑA LÓPEZ (2022, pp. 185 y 186)] a PANTALEÓN PRIETO por introducir estos criterios de imputación objetiva sin introducir o explicar, al mismo tiempo, «cuál es el criterio o concepto general de causalidad jurídica que se encuentra detrás de esos singulares criterios de imputación objetiva que proponer». Para un análisis de cada uno de estos criterios de imputación objetiva, *vid.*, *v. gr.*, BLASCO GASCÓ (2021B, pp. 438 y ss.). Por otro lado, SALVADOR CODERCH y FERNÁNDEZ CRENDE (2006, pp. 7 y 8) hicieron el esfuerzo de recopilar aquellos preceptos que en su opinión contienen criterios de imputación objetiva, ante la positivación de todos ellos en nuestra normativa. Con todo, al tiempo que unos autores afirman la causalidad, otros tantos la niegan. Desde una perspectiva jurisprudencial, *vid.* PARRA LUCÁN (2020, pp. 373 y ss.).

²¹⁵¹ GARCÍA-RIPOLL MONTUANO (2022; 2008), PEÑA LÓPEZ (2022; 2013), GARCÍA AMADO (2022) e YZQUIERDO TOLSADA (2018). Más allá de estas cuestiones, no se puede perder de vista que se trata de una cuestión tratada originalmente en materia penal. Por todos, *vid.* GIMBERNAT ORDEIG (2020, pp. 9 y ss.; 2013, pp. 33 y ss.).

²¹⁵² PEÑA LÓPEZ (2022, p. 192).

de estos tres presupuestos, siendo necesario que se den los tres para determinar la existencia de causalidad jurídica²¹⁵³.

A pesar de todo lo que se ha señalado hasta este momento sobre la causalidad, no se puede obviar que, aunque existan multitud de reglas y teorías que son utilizadas y analizadas de manera abstracta y aunque se acuda a los criterios de imputación objetiva de manera continuada, la causalidad es una cuestión eminentemente casuística, implicando, en definitiva, que la comprobación de este presupuesto de la indemnización de daños deba realizarse caso por caso, atendiendo a sus particulares circunstancias²¹⁵⁴. En definitiva, que no hay un criterio.

2.3.2. La prueba del nexo causal

La prueba del nexo causal no es cosa menor. Corresponde al damnificado su prueba y esta, en el marco de los secretos empresariales, puede convertirse en una auténtica traba para su titular debido a la complejidad que puede implicar.

Se debe recordar que el artículo 10 LSE contempla gran cantidad de partidas resarcibles. Por un lado, las denominadas consecuencias negativas que comprenden, a su vez, el lucro cesante, el daño emergente y el enriquecimiento injusto. Por otro lado, la conocida como regalía hipotética. Y, acompañando a ambos grupos, el posible daño moral. Esta diversidad de partidas resarcibles exige que la prueba del nexo causal deba adaptarse, atendiendo a los daños que el

²¹⁵³ No obstante, parte de la doctrina ha señalado que, quizá, el criterio de imputación objetiva que plantea un mejor encaje o soluciones es el de la adecuación, que no puede ser residual [como indicaba PANTALEÓN PRIETO (1991C)], sino que debe ocupar un papel primordial en nuestro sistema [v. gr., YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 225)]. Así, de acuerdo con este criterio, para proclamar la causalidad jurídica es necesario que el daño sea «una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad», entendiendo por consecuencia natural «aquella que propicia, entre el dato inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados», lo que implica que, en cada caso concreto, deba valorarse «si el acto antecedente que se valora como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido» [entre otras, *vid.* STS, civil, de 24 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:717)]. Con este concreto criterio se consigue introducir en la causalidad jurídica el binomio de previsibilidad y evitabilidad, aunque, al mismo tiempo, se produce paulatinamente una asociación o conexión estrecha entre la imputación objetiva y la subjetiva —culpa—, hasta el punto de que no parece sencillo conocer dónde empieza una y dónde la otra [*vid.* SALVADOR CODERCH *et al.* (2021, p. 228) al indicar que «sus fronteras con la imputación subjetiva, con la culpa, son difusas. Es más, ambas se solapan en buena medida, pues la puesta a cargo de un resultado viene acompañada con frecuencia por la imposición de un deber de evitar la producción de tal resultado»]. Por otro lado, no se puede obviar, respecto de los principios de imputación objetiva y, en concreto respecto del de adecuación, que en los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil del *European Group on Tort Law* se dispone en su artículo 3:201 que, para que un daño sea imputable, se tendrán en cuenta una serie de factores, siendo el primero de los recogidos «la previsibilidad del daño para una persona razonable en el momento de producirse la actividad, considerando, en especial, la cercanía en el tiempo y en el espacio entre la actividad dañosa y su consecuencia, o la magnitud del daño en relación con las consecuencias normales de tal actividad». Así, sobre el papel de la previsibilidad en la imputación objetiva, *vid.* PEÑA LÓPEZ (2022, pp. 175 y ss.). En todo caso, cabe destacar que un grupo de autores [v. gr., CARRASCO PERERA (1989B)] ha considerado hasta cierto punto que es mediante este concreto criterio de imputación objetiva la forma de introducir en la responsabilidad extracontractual la gradación que se establece para la contractual en el artículo 1107 CC, sosteniendo que «el juicio sobre la necesidad de la consecuencia sería igualmente aplicable al daño injusto no contractual [se refiere a la expresión “y que sean consecuencia necesaria de su falta de incumplimiento”], toda vez que lo que se pretende averiguar es la serie causal que ha de ser imputada al deudor de resultados del acto ilícito».

²¹⁵⁴ BLASCO GASCÓ (2021A, p. 408).

titular del secreto empresarial decida reclamar, pues, como se señaló al tratar la conceptualización del daño, en sede de secretos empresariales partimos de un concepto normativo que en determinados supuestos —regalía hipotética, enriquecimiento injusto...— no coincide con daños reales. Por tanto, no se puede exigir la misma prueba en cada uno de los casos, ya que en alguno de ellos no existe relación directa con el daño causado, pues se determinan *ex lege*²¹⁵⁵.

En este sentido, basta señalar por el momento que la regla general continúa siendo la necesidad de la prueba del nexo causal para poder acudir a la indemnización de daños. Se exige que haya «una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño», sin que puedan admitirse conjeturas o «la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos»²¹⁵⁶. Y esta regla general es la que deberá utilizarse en caso de que las partidas que se pretendan indemnizar sean el lucro cesante y el daño emergente. En cambio, si se opta por las partidas relativas al enriquecimiento injusto o a la regalía hipotética, la regla general —casi por imperativo legal— debe ser matizada²¹⁵⁷.

Cuando estemos ante la partida del enriquecimiento injusto, el nexo causal se entenderá probado si se demuestra la violación del secreto empresarial y si se prueba que los beneficios obtenidos por el supuesto infractor derivan de la violación del secreto²¹⁵⁸, sin que en ningún caso parezca necesario probar el correlativo empobrecimiento del titular del secreto empresarial²¹⁵⁹. En cambio, cuando estemos ante la partida de la regalía hipotética, se deberá

²¹⁵⁵ MASSAGUER FUENTES (2020A), en relación con la propiedad intelectual, entiende que «el daño real y la relación de causalidad en el supuesto de daño concreto o subjetivo, esto es, en el caso de beneficio perdido por el titular del derecho infringido, se amolda a la teoría general de daños, mientras que presenta rasgos particulares en los supuestos de daño normativo u objetivo, concretado en el beneficio del infractor o en una cantidad a tanto alzado que comprenda al menos el precio de la licencia hipotética».

²¹⁵⁶ REGLERO CAMPOS y MEDINA ALCOZ (2014). A modo de ejemplo, la doctrina estadounidense [v. *gr.*, BOUSHIE, SPADEA y CUNNIFF (2016)] señala que en materia de secretos empresariales las pruebas habituales en torno al nexo causal son, entre otras, las siguientes: i. los planes de negocios anteriores a la violación y los posteriores; ii. los documentos comerciales, igualmente, previos a la violación y los posteriores; iii. diversos documentos relacionados con la posible causación del daño, como serían correos electrónicos, registros o informes de ventas; iv. las declaraciones de los trabajadores, de los colaboradores o de los clientes; v. los informes de mercado del sector al que pertenezcan las empresas; o vi. los estados financieros previos a la violación del secreto empresarial y los posteriores.

²¹⁵⁷ Es ya tradicional la cita, en sede de marcas, de la SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272). En ella, se señaló que «[e]l criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño».

²¹⁵⁸ V. *gr.*, *vid.* STS, civil, de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4125); o la SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12280), en la que, en un caso de marcas, se afirmó que «precisa de una cumplida prueba del provecho que al infractor le ha generado la infracción que ha llevado a cabo». O la STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:3148), que en un caso de patentes en el que no hubo explotación por el infractor señaló que, al no haber tal explotación ilícita, no podían reclamarse los beneficios dejados de obtener por la actividad de la competencia y los beneficios obtenidos por esta.

²¹⁵⁹ Así lo señala MASSAGUER FUENTES (2020A) con carácter general respecto del enriquecimiento injusto en las acciones de daños en materia de propiedad intelectual. Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, aunque el legislador hable de enriquecimiento injusto, estamos en sede indemnizatoria donde no se exigen las pruebas que tradicionalmente se exigen en caso de que estuviéramos ante una acción de enriquecimiento injusto. Podemos traer, igualmente, a colación

probar, en relación con el nexo causal, únicamente la violación del secreto empresarial²¹⁶⁰, sin que se requiera ningún otro elemento de prueba²¹⁶¹, pues se establece como una suerte de daño mínimo indemnizable, aunque hasta cierto punto deberá conectarse causalmente la violación con el importe de la hipotética licencia.

2.4. El dolo o la culpa del infractor. De su imputación subjetiva

2.4.1. De los conceptos

El último presupuesto de la acción de daños es la concurrencia de dolo o de culpa²¹⁶² en la conducta del infractor, es decir, se necesita un factor que justifique que un determinado patrimonio responda de los daños sufridos en otro patrimonio²¹⁶³. Criterios que determinan que

la STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852), en el famoso caso de Pasapalabra, en la que el alto tribunal sostuvo que «[s]e otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido». Sobre esta sentencia, se pueden ver los comentarios de ARISMENDY MENGUAL y CRESPO MORA (2021) y R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2020).

²¹⁶⁰ Lo recuerda claramente la SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272): «la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción». La misma idea se ha mantenido en Alemania. *Vid.*, v. *gr.*, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 10).

²¹⁶¹ GARCÍA VIDAL (2020, pp. 506 y 507) y MASSAGUER FUENTES (2020A). Ambos autores tratan la prueba de la regalía hipotética en relación con la propiedad intelectual en un sentido amplio, no circunscrita a los secretos empresariales. No obstante, su argumentación es perfectamente trasladable a nuestra materia, puesto que la indemnización utilizada en ambos casos se construye del mismo modo, es decir, mediante cantidades a tanto alzado que no se corresponden *stricto sensu* con el daño producido. Además, ambos, para fundamentar esta posición, acuden a la STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa"*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36, en la que el tribunal europeo sostuvo que, en materia de propiedad intelectual, si se opta por una indemnización a tanto alzado, como es la regalía hipotética, no sería necesario probar el nexo causal.

²¹⁶² Se ha de advertir que el dolo y la culpa son dos de los conceptos que plantean mayores problemas o dificultades en torno a su conceptualización en el ámbito civil. No es nuestra intención profundizar en exceso en estos conceptos, sino dar una serie de notas generales y remitirnos en lo restante a los autores que con mayor detenimiento han tratado estos conceptos y su problemática. Entre otros, con carácter general, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 268 y ss.), DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999), SANTOS BRIZ (1998) y DE ÁNGEL YAGÜEZ (1993, pp. 285 y ss.). Y de manera concreta sobre ellos, *vid.* DíEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2009B, *passim*) y PEÑA LÓPEZ (2002).

²¹⁶³ Aunque no se analice con detenimiento, no se puede olvidar que, como paso previo a determinar la conducta dolosa o negligente, es necesario que el causante del daño tenga tanto «voluntad libre» como «capacidad de entender y querer». Con carácter general, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 279 y ss.). Ahora bien, lo señalado por el autor en relación con las personas con discapacidad debe ser apreciado con cautela. Es cierto que señala que, en su opinión, el artículo 1902 CC no exige realmente capacidad de obrar para que el que dañe esté obligado a reparar el daño causado, pues sostiene que la capacidad exigible en el ámbito extracontractual es, citando a GÓMEZ CALLE (1995, p. 95), la de «discernimiento para comprender el alcance de sus actos y prever sus posibles consecuencias, hallándose además en condiciones de actuar de acuerdo con dicho entendimiento para evitar el daño previsto». En la actualidad, el artículo 299 CC dispone expresamente que «[l]a persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros [...], sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles responsables». La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, venía, en cierto modo, para concluir el debate existente en torno a esta cuestión. Pero, en lugar de ello, hasta cierto punto, lo ha acrecentado, con posiciones dispares en la doctrina y sin que haya unanimidad sobre si los discapacitados son imputables de culpa civil o no lo son. *Vid.*, v. *gr.*, ATIENZA NAVARRO (2024, pp. 372 y ss.), SÁNCHEZ GÓMEZ (2023), ÁLVAREZ OLALLA (2022, pp. 153 y ss.), BADENAS BOLDÓ (2022, pp. 1780-1797), MARTÍNEZ SANCHIZ (2022, pp. 237-349), RUBIO GARRIDO (2022, pp. 323-337), MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ (2021, pp. 85-112), R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021, pp. 15 y ss.), CARRASCO PERERA (2021), GARCÍA RUBIO (2021, pp. 967 y ss.) y DE VERDA Y BEAMONTE (2018, pp. 2929-3002).

se haga un juicio de reprochabilidad y se extraiga de las conductas reprochables la consecuencia de tener que hacer frente a los daños causados. Expresamente se recoge en el artículo 9 LSE, disipando cualquier duda en caso de responsabilidad contractual, que dispone que se podrá exigir «[l]a indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor»²¹⁶⁴, debiéndose igualmente poner en relación con los artículos 2 y 3 LSE, ya analizados, y que determinan que solamente las violaciones que sean culposas o dolosas den lugar a la responsabilidad por daños de acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales²¹⁶⁵, siguiéndose lo establecido en la Directiva comunitaria que, aunque no lo declaraba expresamente, dejaba entrever su opción por la responsabilidad subjetiva²¹⁶⁶.

El dolo²¹⁶⁷ puede ser definido en el ámbito de la responsabilidad extracontractual como la voluntad de querer incumplir el deber general de no dañar y la conciencia del resultado material que supondrá la conducta dañosa²¹⁶⁸; mientras que en sede contractual podría ser definido como la voluntad de querer incumplir la prestación debida. Por tanto, será necesario que el infractor haya actuado de manera consciente y voluntaria, puesto que «supone la asunción por

²¹⁶⁴ Esto, en apariencia, diferencia la acción de daños relacionada con los secretos empresariales de la de los restantes derechos de propiedad intelectual, donde se contemplan numerosos supuestos de responsabilidad objetiva —*vid.*, v. *gr.*, artículo 64.1 LPA o artículo 42.1 LM o artículo 140 TRLPI; sobre estos artículos, *vid.* los respectivos comentarios de R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015), DOMÍNGUEZ PÉREZ (2008) y CARRASCO PERERA (2017)—. No obstante, aunque la responsabilidad derivada de la violación de un secreto empresarial no sea objetiva, la casuística y la configuración de los secretos empresariales y de sus violaciones me llevan a concluir que, si bien no es objetiva teóricamente, en la práctica será extraño el caso en que una violación no sea realizada culposa o dolosamente.

²¹⁶⁵ Téngase en cuenta lo señalado respecto de las adquisiciones, obtenciones o revelaciones de buena fe al estudiar las diversas acciones que son constitutivas de una violación de un secreto empresarial. En aquellos casos en que no sea posible acudir a la acción que aquí se trata —por no existir culpa o dolo en el infractor—, sería posible acudir, en su caso, a una acción de enriquecimiento injusto autónoma. En este sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 69); y BARONA VILAR (2008, p. 39) quien ya señaló que la acción de enriquecimiento injusto en sede de la Ley de Competencia Desleal no exige la mala fe del enriquecido.

²¹⁶⁶ *Vid.* artículo 14 de la Directiva de Secretos Empresariales.

²¹⁶⁷ Como se sabe, el artículo 1902 CC no hace referencia al dolo como un criterio de imputación de la responsabilidad extracontractual. Ahora bien, al mismo tiempo, el artículo 1102 CC recoge que «[l]a responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones». Así, la doctrina ha señalado que de la interpretación conjunta de los artículos 1089, 1092, 1093, 1101, 1102 y 1902 CC se desprende que el dolo es uno de los criterios de imputación en sede de responsabilidad contractual y extracontractual. Al final, se trata de un argumento *a maiori ad minus*, una aplicación inversa del brocardo latino *qui potest plus, potest minus*, pues si se determina que se responda por culpa —lo menos—, también deberá admitirse responder cuando se está ante una actuación más reprochable —lo más—, como es el dolo [aunque también responde a que históricamente el daño doloso era delito. Sobre ello, *vid.* VERDERA SERVER (2013, pp. 7987 y ss.)]. Entre otros, *vid.* SANTOS BRIZ (1998) y CARRASCO PERERA (1989B). Ahora bien, este último autor señala que en realidad dolo y negligencia forman parte de un concepto amplio de culpa, afirmando que dentro del concepto amplio de culpa encontramos dos categorías diversas en las que «una es la conducta culposa con dolo y otra la conducta culposa por negligencia». En un sentido coincidente, *vid.* DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 285).

²¹⁶⁸ YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 289). Ahora bien, como se señaló al tratar las cuestiones generales de la acción de daños, es posible que los artículos 9 y 10 LSE se apliquen, también, cuando la violación de un secreto empresarial provenga de un incumplimiento contractual si implica la usurpación del propio secreto. Así, en estos casos, hay que tener en cuenta que el concepto de «dolo» no es idéntico al utilizado en responsabilidad extracontractual. En la contractual, el dolo se entiende [YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 288)] como «la conciencia del deudor de hacerse voluntariamente incumplidor». Como señala GÓMEZ POMAR (2007, p. 10), «basta con que la parte contractual se aparte conscientemente [de] las conductas contractuales que pesaban sobre ella. No hace falta ninguna intención o ánimo especial. Incumplimiento doloso sería, en esta visión, incumplimiento consciente y voluntario, que no precisa de intención especial de causar daño, ni malicia, fraude o mala fe cualificada».

el sujeto de la máxima probabilidad del resultado, en cuanto que es deseado por él»²¹⁶⁹. Se caracteriza, en este sentido, por la concurrencia de tres elementos acumulativos²¹⁷⁰. En primer lugar, la conciencia de que de la conducta que va a realizar se derivarán daños, aunque no prevea el alcance total de estos. En segundo lugar, la conciencia de la ilicitud de su conducta²¹⁷¹. Y, en tercer lugar, la voluntad de llevar a cabo su comportamiento dañoso, sin ser necesario que se quiera provocar el daño en la víctima, pero sí que exista la asunción de que con su conducta pueden provocarse daños²¹⁷².

La culpa o negligencia es el otro criterio de imputación subjetiva²¹⁷³. De nuevo, el Código Civil no define la culpa o negligencia en relación con la responsabilidad extracontractual, pero sí que la define en el artículo 1104 CC, en sede de responsabilidad contractual, como «la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar», que se contempla en su segundo párrafo con la consabida referencia a la diligencia de un buen padre de familia cuando no se hubiera determinado la diligencia exigible en la obligación²¹⁷⁴. Aunque del tenor literal del precepto se desprenda su relación con la responsabilidad contractual, no hay duda de que se trata de un concepto que bien podría tomarse para definir la culpa o negligencia en el ámbito de la responsabilidad extracontractual²¹⁷⁵. Por tanto, la culpa será la falta de diligencia, pero esta vaga expresión requiere una cierta concreción. La doctrina²¹⁷⁶ ha señalado que esta diligencia

²¹⁶⁹ REGLERO CAMPOS y PEÑA LÓPEZ (2014B). En el mismo sentido, *vid.* DE COSSÍO CORRAL (1966, p. 539).

²¹⁷⁰ PEÑA LÓPEZ (2013, p. 12974).

²¹⁷¹ Este mismo requisito ha sido exigido en la jurisprudencia alemana. *Vid.* BGH, 03.07.2008 — I ZR 145/05.

²¹⁷² GIRONA DOMINGO (2022B, p. 262) señala que también estaremos ante un supuesto de dolo cuando el infractor «sin comprobar que el hecho puede constituir una violación de secretos, decide en todo caso actuar, asumiendo las consecuencias de su comportamiento». En un sentido coincidente, en materia de competencia desleal, MASSAGUER FUENTES (1999) señala que el dolo comprenderá también «la consciente aceptación de la deslealtad o no comprobación de la deslealtad cuando ya se ha decidido en la actuación y la ilicitud concurrencial se tiene por posible». En este caso, considero que no estaríamos ante un supuesto de actuación dolosa, sino negligente.

²¹⁷³ CARRASCO PERERA (1989B), aunque en relación con la responsabilidad contractual, señala que «ni la falta de cuidado ni la involuntariedad sin más califican la culpa, ya que entonces o no se distingue del dolo (en el primer caso) o no se distingue del caso fortuito (en el segundo). Al ser la culpa infracción de la diligencia exigible, queda de esta forma diferenciada del caso, que es suceso inimputable. Del dolo se distinguiría no por la mera infracción de la diligencia —ya que el dolo también lo es—, sino por la infracción de la diligencia exigible habiendo buena fe (artículo 1107) de parte del deudor». El autor sigue así lo sostenido por BADOSA COLL (1987, pp. 694 y ss.). En un sentido coincidente, *vid.* ÁLVAREZ OLALLA (2022, p. 148). Igualmente, sobre la culpa en la responsabilidad extracontractual, *vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2001, pp. 1009-1028). Para una aproximación al concepto de «negligencia» desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, *vid.* SALVADOR CODERCH y CASTIÑEIRA PALOU (1997, pp. 132 y ss.); y para un concepto de la «culpa» desde la perspectiva de la antijuridicidad, *vid.* GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO (2013, pp. 1565 y ss.).

²¹⁷⁴ Precepto que ha sido criticado, entre otros, por LACRUZ BERDEJO *et al.* (2011, p. 169) [siguiendo a BADOSA COLL (1987)], por entender que recoge dos criterios contradictorios e incompatibles.

²¹⁷⁵ Así lo ha señalado la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, v. gr., YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 269), Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 360 y ss.) y CARRASCO PERERA (1989B). El primer autor citado (2018, p. 272) resume la cuestión de un modo bastante sencillo en apariencia, pero totalmente certero: «[n]o me parece una trampa resumir la argumentación diciendo que basta con sustituir la palabra “obligación” por “actividad” y “deudor” por “agente”».

²¹⁷⁶ Entre otros, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 271 y ss.), PEÑA LÓPEZ (2002, pp. 458 y ss.) y DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, p. 287). Parece que ha prevalecido en cierto modo la tesis que sostuvo BADOSA COLL (1987, pp. 88 y ss. o 274 y ss.), en relación con la responsabilidad contractual, al señalar que el modelo español de diligencia y culpa parte en realidad del párrafo segundo del artículo 1104 CC y se complementa, posteriormente, con lo establecido en su párrafo primero.

deberá construirse en torno a un modelo abstracto, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso; es decir, se acude primero a la regla abstracta del «buen padre de familia» y se concreta posteriormente con lo que se derive de las circunstancias²¹⁷⁷.

Lo dicho hasta aquí se puede trasladar al caso concreto que nos ocupa, tal y como se desprende del artículo 9 LSE. No obstante, en torno a la diligencia exigible en relación con su violación, se ha propuesto que, a la vista de que la mayoría de las personas que intervienen en el mercado y, en particular, se relacionan con secretos empresariales tienen la condición de profesionales, se les deberá exigir un elevado nivel de diligencia, aunque sin que llegue a implicar una objetivación de la responsabilidad —sería contradictorio, pues el propio precepto exige la concurrencia de culpa o dolo—. Lo que se propone, en definitiva, es la aplicación de la diligencia exigible a los empresarios a la totalidad de los agentes que intervienen o se relacionan con secretos empresariales, ya que, en principio, la diligencia del «ordenado empresario» es más exigente y estricta que la de un «buen padre de familia», debido a sus mayores conocimientos —por eso, también, la diferencia de matiz entre «ordenado» y «buen»—, pues no son «hombres medios», sino cualificados. Así, parece razonable entender la posibilidad de que la diligencia que se exija a los agentes que se relacionen con secretos empresariales, por sus mayores conocimientos, porque habitualmente se dediquen al tráfico comercial, sea la de un «ordenado empresario»²¹⁷⁸.

2.4.2. De su gradación

Cuestión distinta es si, ante la ausencia de una referencia concreta a la gradación de la responsabilidad en caso de violación de un secreto empresarial, es posible moderar o agravar la responsabilidad atendiendo al grado de culpa que concurra o a la existencia de dolo. La respuesta no es sencilla. El artículo 9.3 LSE establece que para determinar la indemnización de daños se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, «el comportamiento del infractor», lo que ha llevado a una parte de la doctrina a sostener que si la conducta del infractor es dolosa, su responsabilidad se verá agravada en lo que respecta al importe de la indemnización²¹⁷⁹.

²¹⁷⁷ Igualmente, se ha señalado que, para determinar esa concreta diligencia, se deberá realizar un juicio de previsibilidad, es decir, «[h]ay culpa no sólo cuando el sujeto debió prever el daño que se derivaría de una determinada actividad, sino también cuando, según las reglas de la experiencia humana ordinaria, debió prever el acaecimiento de un hecho o de un suceso dañoso, o cuando era razonable que lo hubiera previsto bajo particulares circunstancias»: REGLERO CAMPOS y PEÑA LÓPEZ (2014B). DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, p. 351) señala igualmente que «el resarcimiento integral del daño se produce cualquiera que sea la forma de culpabilidad que haya concurrido». Esto, a su vez, puede tener repercusión en cuanto a la violación de un secreto cometido por error, pues parece que difícilmente se podrá aceptar la excusa de él, sino que se considerará culpable. En el mismo sentido se ha señalado también en Alemania. *Vid.*, v. *gr.*, HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10).

Por otro lado, en relación con la relación entre responsabilidad, enriquecimiento y culpa, *vid.* DEL OLMO GARCÍA (2020, pp. 635-644).

²¹⁷⁸ Sobre la diligencia de un «ordenado empresario» y sus diferencias con la de un «buen padre de familia», *vid.* RAMOS HERRANZ (2006, pp. 195-226). El resultado de esto no dista tanto de afirmar que se responde simplemente por culpa levísima si el modelo fuera el de un buen padre de familia.

²¹⁷⁹ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 262). Se basa, no obstante, en la errónea idea de que en nuestro ordenamiento jurídico el dolo debe ser, respecto de la culpa o negligencia, un criterio de agravación de la responsabilidad; criterio que se prevé

Mas el problema de esta opción se encuentra en el intrincado artículo 1107 CC, que es el que, en definitiva, recoge en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de graduar la cuantía de la indemnización²¹⁸⁰. El precepto está situado sistemáticamente en sede de la teoría general de las obligaciones, pero con términos que claramente evocan a las obligaciones contractuales. Así, a pesar de su confusión, la doctrina ha señalado que, en el ámbito de la responsabilidad contractual, permite la agravación en caso de conductas dolosas frente a las culposas, basándose tal posibilidad en la previsibilidad de los daños²¹⁸¹. En cambio, su aplicación a la responsabilidad extracontractual se trata de un tema controvertido, con posiciones encontradas y con argumentos a favor de una y de otra posición²¹⁸². Todo este debate, no obstante, debe matizarse en concreto al hablar de la responsabilidad por violación de un secreto empresarial porque el artículo 9 LSE establece que, para determinar la indemnización, deberá tenerse en cuenta el comportamiento del infractor. Ese mandato legal es el que autoriza directamente a que se pueda tener en cuenta la gradación en la determinación de la indemnización y de otras medidas²¹⁸³.

Esta posibilidad es una creación del legislador español. Si se analiza la Directiva, se observa que en su artículo 13 se establece que las autoridades judiciales deberán tomar en consideración una serie de circunstancias —entre las que se incluye «el comportamiento del infractor»— a la hora de dictar u ordenar las medidas que se recogen en su artículo 12. Este

en el artículo 1107 CC, pero que no puede ser aplicado o extendido de manera general. Con todo, en la STS, civil, de 7 de julio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4441), el alto tribunal planteó la posibilidad de aumentar la indemnización, en un supuesto de competencia desleal por imitación, acudiendo al artículos 1107.2 CC.

²¹⁸⁰ Distinto es el supuesto del artículo 1103 CC, que permite a los tribunales, según los casos, moderar la responsabilidad en caso de negligencia. Existe una cierta unanimidad en lo que respecta a la aplicación de este precepto a la responsabilidad extracontractual [por todos, YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 285 y ss.)]. No obstante, este artículo, como señala el autor citado, plantea el problema de que en multitud de ocasiones se aplica incorrectamente, pues es utilizado para moderar la responsabilidad en caso de que concurra también la culpa del agente. Esa concurrencia debe ser valorada a la hora de determinar la responsabilidad, no en su moderación. Concluye que «[s]on los artículos 1101 y 1902 [CC] los que nos dicen que el agente ha de responder del daño *causado* por él, no del *no causado*; son también los que nos dicen que del daño causado a sí mismo por la propia víctima no se puede poner a cargo del demandado. Y luego será el 1103 el que permita al juez moderar la indemnización, con arreglo a las (otras) circunstancias».

²¹⁸¹ Entre otros, *vid.* MONTÉS PENADÉS (2007B, p. 732), YZQUIERDO TOLSADA (1992, pp. 443 y ss.) y PANTALEÓN PRIETO (1991C).

²¹⁸² Por citar solo a algunos de los autores que lo han estudiado y sus posiciones, PANTALEÓN PRIETO (1991C) niega la posibilidad de aplicarlo a la responsabilidad extracontractual; YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 293-297) la admite; mientras que DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1993, pp. 809 y ss.) propugna una interpretación intermedia. En este debate he de posicionarme junto con aquellos autores [PARRA LUCÁN (2019), ASÚA GONZÁLEZ (2013B), FEMENÍA LÓPEZ (2010), MORALES MORENO (2010), GÓMEZ POMAR (2002), PANTALEÓN PRIETO (1991C), CARRASCO PERERA (1989B) y BADOSA COLL (1987, pp. 730 y ss.)] que han negado la posibilidad de aplicar el artículo 1107 CC a la responsabilidad extracontractual por las siguientes razones: i. porque los términos empleados son inaplicables, pues en esta no existe el «tiempo de constituirse la obligación», ni tampoco un incumplimiento *stricto sensu*; y ii. porque de la interpretación conjunta de los artículos 1089 y 1902 CC se desprende que por cualquier género de culpa o negligencia se está obligado a reparar el daño causado, no una parte de él por haber actuado culposa y no dolosamente.

²¹⁸³ Sin mandato legal, una parte de la doctrina [*v. gr.*, PORTELLANO DÍEZ (2003, p. 65)] ha sostenido que el criterio de los beneficios del infractor, por ejemplo, en materia de patentes, solo debe ser aplicado cuando en la conducta del infractor haya culpa grave o dolo. Si se analizan los diversos textos legales, no hay ninguna razón que justifique esa posición de que los beneficios del infractor solo puedan ser utilizados como criterio indemnizatorio en los casos más reprochables, pues esta partida, por mucho que se insista, no tiene carácter punitivo.

precepto no menciona en ningún momento la indemnización de daños, sino que esta se regula en el artículo 14 de la Directiva comunitaria, sin señalar que se tenga en cuenta tal circunstancia. El problema está en que, al transponer la norma comunitaria, se reconfiguraron estas cuestiones y se reguló de manera conjunta en el artículo 9 LSE, bajo el título de «acciones civiles». La regulación que en la Directiva de Secretos Empresariales se contiene de la indemnización es de mínimos, en la que se exige únicamente que haya una indemnización «adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido»; y mientras entendamos que esa gradación permite la adecuación exigida, nada obstaculiza que, en materia de secretos empresariales, efectivamente deba tomarse en consideración en el *quantum* si la conducta fue dolosa o negligente.

RECAPITULACIÓN. Después de todo lo sostenido hasta aquí, cabe recordar que podríamos entender que se producirá una violación dolosa de un secreto empresarial en caso de que el infractor conozca que la obtención, utilización o revelación que lleva a cabo supone una violación del secreto empresarial de otro y asume realizar tal acción u omisión, aceptando las consecuencias que puedan surgir, mientras que la acción u omisión será negligente en caso de que el infractor voluntaria y conscientemente lleve a cabo la violación, precisamente, como consecuencia de su falta de diligencia, ya fuera general, ya en el cumplimiento de sus obligaciones.

III. VALORACIÓN DEL DAÑO Y PARTIDAS RESARCIBLES

1. La configuración del artículo 10 de la Ley de Secretos Empresariales²¹⁸⁴

Del artículo 10 LSE debemos destacar varios aspectos introductorios:

(I) El más obvio es que recoge dos métodos alternativos para el cálculo de los daños en materia de secretos empresariales. El primero engloba lo que tradicionalmente en materia de propiedad

²¹⁸⁴ El legislador español ha optado por una transposición bastante literal del artículo 14 de la Directiva, a diferencia de lo que ha sucedido en Alemania. En este país establece el § 10.2 *GeschGehG* que «1. Un infractor que actúe de forma dolosa o negligente está obligado a indemnizar al titular del secreto empresarial por los daños resultantes. El § 619 BGB no se ve afectado. 2. A la hora de calcular los daños, también se puede tener en cuenta el beneficio que el infractor ha obtenido al infringir el derecho. La reclamación de daños y perjuicios también puede determinarse sobre la base de la cantidad que el infractor habría tenido que pagar como compensación razonable si hubiera obtenido el consentimiento para obtener, utilizar o divulgar el secreto empresarial. 3. El titular del secreto empresarial también puede exigir una compensación monetaria al infractor por daños que no sean pérdidas económicas, siempre que sea equitativa». Las diferencias son claras tanto con el texto de la Directiva como con el de la norma española, pero ello se debe a que no se trata de una materia de armonización máxima. El legislador alemán ha procurado que el precepto sea conforme con su tradición en esta materia, acercando totalmente la regulación de la indemnización en materia de secretos empresariales a la de los restantes derechos de propiedad intelectual [*vid.*, v. *gr.*, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 10)], lo que implica, además, que la jurisprudencia ya desarrollada sobre las mismas cuestiones pueda ser aplicada. Por otro lado, cabe apreciar que el legislador alemán continúa con el triple método, no con la variación del doble. Entiendo que esto no plantea ningún problema con la Directiva, pues se reconocen igualmente todos los factores que en ella se plantean.

intelectual se ha denominado como «consecuencias negativas»²¹⁸⁵, que, siguiendo la dicción del precepto, incluye el lucro cesante y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, además del daño moral y los gastos de investigación incurridos para la obtención de pruebas de la violación del secreto. El segundo contempla la denominada regalía hipotética que, como se señala, incluirá, al menos, el importe de la hipotética licencia que se habría pagado por explotar lícitamente el secreto empresarial. De este modo, con matices, se sigue el mismo modelo establecido para la cuantificación en la práctica totalidad de las leyes reguladoras de la propiedad intelectual²¹⁸⁶. No obstante, con cualquiera de los dos métodos se debe entender que el titular del secreto quedará totalmente resarcido del daño que se le hubiera ocasionado²¹⁸⁷, pues la vocación que claramente preside la regulación de la indemnización en esta materia es la de la reparación integral del secreto empresarial, de ahí que se emplee esa fórmula genérica —pero necesaria— de que «se tendrán en cuenta todos los factores»²¹⁸⁸. Con todo, la existencia de diversos tipos de métodos de cálculo de los daños refleja la necesidad de que sea un sistema flexible²¹⁸⁹, a la vista de las complejidades que plantean los secretos empresariales y, sobre todo, porque los daños que pueden apreciarse por la violación de un secreto empresarial no se circunscriben a su propio menoscabo, sino en su repercusión en todos los usos y facultades que integran la titularidad de este derecho en el mercado, es decir, el daño no solo implica un menoscabo concreto en el derecho, sino que, al mismo tiempo, priva a su titular de las posibilidades que el secreto empresarial le brindaba en el mercado²¹⁹⁰.

²¹⁸⁵ Tal y como se le denomina en el artículo 140 TRLPI o en el artículo 74 LPA. La Ley de Secretos Empresariales utiliza, en cambio, la expresión «perjuicios económicos». ¿Tiene alguna significación este cambio? Más allá de que el término «consecuencias» evoca de manera clara la relación causa-efecto, que, por la configuración normativa del daño, no se da con facilidad, no hay ninguna diferencia reseñable.

²¹⁸⁶ MASSAGUER FUENTES (2020A).

²¹⁸⁷ *Vid.*, en materia marcaria, HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, p. 198).

²¹⁸⁸ Ahora bien, no se puede obviar la dificultad que esta reparación íntegra supone. Y muy posiblemente en la mayoría de los casos no ocurrirá. Resulta ilustrativo el voto particular que en la STC, Pleno, de 29 de junio de 2000 (ECLI:ES:TC:2000:181), en la que se analizaba la inconstitucionalidad de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, emitió DE MENDIZÁBAL ALLENDE [a quien se adhirió DE PARGA Y CABRERA], en el que señaló que la reparación íntegra de los daños es un «*desideratum*, algo que se ve como deseable aún a sabiendas de la imposibilidad de hacerlo realidad y, por ello, con plena conciencia de su talante utópico, como muestra la lectura sosegada de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. No hay más reparación total que la *restituo in integrum* cuando resulta viable. Las indemnizaciones en dinero son siempre aproximativas, nunca exactas por diversos motivos, el primero y principal la diferencia entre valor y precio; otro muy importante también, la concurrencia de elementos inmateriales, como el valor afectivo o el dolor moral y en fin la dificultad de probar no sólo el daño emergente sino el lucro cesante que ha obligado en ocasiones a utilizar el método estadístico, exacto en los grandes números, pero impreciso en el caso individual».

²¹⁸⁹ Esta idea de flexibilidad es común en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos. Precisamente, en uno de los casos principales de Estados Unidos sobre secretos empresariales, *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974), el tribunal señaló lo esencial que era la flexibilidad a la hora de calcular los daños y perjuicios, siendo este caso anterior a la UTSA y demás normativa estadounidense. Precisamente, en este caso, se señaló que, aunque no se hubieran probado las pérdidas del titular del secreto, se podía acudir flexiblemente al método de la regalía hipotética. De un modo similar, se ha argumentado en Alemania la necesidad de esta indemnización tan amplia para los secretos empresariales. *V. gr., vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 10) y HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10).

²¹⁹⁰ Un modelo interesante de este tipo de indemnización es el recogido en el artículo 316 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina

(II) Se trata de una desviación o modificación del método triple del cómputo del daño. Como se indicó, este contemplaba tres opciones para la determinación de la cuantía del daño: i. el lucro cesante del titular del derecho infringido; ii. los beneficios obtenidos por el infractor, aunque no sean totalmente equiparables al «enriquecimiento injusto» que utiliza la Ley de Secretos Empresariales; y iii. la denominada regalía hipotética. Una primera aproximación permite observar que el precepto recoge solo dos alternativas, puesto que el lucro cesante y los beneficios obtenidos por el infractor se engloban dentro del mismo método. Además, al enumerarlos no utiliza una conjunción adversativa que permita, en principio, pensar que se configuran como alternativas las dos concretas partidas, si bien se analizará esto en detalle con posterioridad, pues se trata de una cuestión conflictiva²¹⁹¹. Más allá de estas cuestiones, a pesar de que no sea triple la alternatividad, no parece que haya obstáculos para seguir manteniendo que estamos ante la teoría, con sus particularidades, desarrollada en Alemania²¹⁹².

(III) El titular del secreto empresarial puede optar libremente por cualquiera de los dos métodos que se establecen en el precepto, eligiendo, generalmente, por el que le resulte más favorable²¹⁹³. Ahora bien, no es posible mezclar ambos métodos, pues la alternatividad es terminante²¹⁹⁴.

(IV) No menciona expresamente el daño emergente, sino que, en su caso, opta por hacer referencia únicamente a los gastos incurridos en la obtención de pruebas de la violación del secreto empresarial. No obstante, como se verá en su momento, dentro de la expresión «perjuicios económicos» no hay inconveniente alguno en que quepa la genérica categoría de los daños emergentes²¹⁹⁵.

(V) La inclusión del daño moral en el artículo 10.1 LSE plantea la duda de si podrá ser tomado en consideración en caso de que se opte por el cálculo de los daños acudiendo a la regalía hipotética. Quizá, sí; pero, al mismo tiempo, podríamos entender que la regalía hipotética funciona como el artículo 1108 CC.

(VI) Vinculado con lo anterior, el precepto opta en el segundo método, el de la regalía hipotética, por establecer que consistirá en una cantidad a tanto alzado que se calculará

Mercante. Aquí, siguiendo un modelo similar, se opta directamente, en caso de dificultad probatoria, por aquel resultado que sea más elevado cuantitativamente de los tres expuestos y señalando en todo caso que si los beneficios fueran más elevados que los daños, la indemnización comprenderá, al menos, la cuantía de aquellos.

²¹⁹¹ Compárese este artículo con, por ejemplo, el artículo 74.2 LPA que establece, a través de la conjunción «o», la alternatividad entre el lucro cesante y los beneficios del infractor. Esa diferencia hace parecer que la Ley de Secretos Empresariales ha decidido seguir una dirección diferente, permitiéndose su posible acumulación, aunque ello puede plantear un posible problema de solapamiento entre ambas partidas que determine que sean incompatibles entre sí.

²¹⁹² Así, por ejemplo, se sostuvo respecto de la indemnización en materia de propiedad intelectual, cuando la normativa no contemplaba las tres opciones, sino solamente dos de ellas. *Vid.*, v. *gr.*, BASOZABAL ARRUE (1997).

²¹⁹³ Así se señaló, por ejemplo, en el caso alemán *BGH*, 06.10.2005 — I ZR 322/02, en el que, en un caso de marcas, ante las diversas opciones, se señaló que el damnificado podía optar libremente por el método que más le conviniera.

²¹⁹⁴ De manera rotunda se ha señalado en la jurisprudencia alemana [*vid.*, v. *gr.*, *BGH*, 17.06.1992 — I ZR 107/90] y en su doctrina [*v. gr.*, OHLY y SOSNITZA (2023, § 9)].

²¹⁹⁵ Como también sucedió en el texto original de la Ley de Propiedad Intelectual, entendiendo la doctrina que debía incluirse el daño emergente. *Vid.* SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 904).

teniendo en cuenta el precio de la hipotética licencia, pero no exclusivamente conforme a este, pues utiliza la expresión «al menos y entre otros aspectos». ¿Cuáles son estos «otros aspectos»? ¿Se puede tener en cuenta el lucro cesante del titular del secreto? ¿O esos «otros aspectos» deben excluir los que expresamente se recojan en el primer párrafo —es decir, en el primer método—? Este segundo método plantea otra incógnita y es la derivada de la imprecisión con la que comienza, «se podrá fijar, según los casos», sin determinar cuáles son esos casos o qué características deben concurrir para considerar que se debe acudir a este criterio alternativo. A la vista de esta imprecisión, parece que la interpretación adecuada es que será el titular del secreto empresarial el que, libremente, según las circunstancias que él estime, decidirá acudir o no a este método alternativo.

(VII) La Ley de Secretos Empresariales ha perdido la oportunidad que supondría acoger un criterio similar al del artículo 43 LM, mediante el que se establece una cuantía mínima en concepto de daños que se corresponde con «el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados»²¹⁹⁶. Un criterio similar, adaptado a las concretas circunstancias de los secretos empresariales, habría sido, quizá, un buen complemento al criterio de la regalía hipotética²¹⁹⁷. Este método con un daño prefijado en torno a un porcentaje sería el idóneo para todos aquellos casos en los que, por las circunstancias concretas, fuera realmente complicado, por ejemplo, determinar el precio de una licencia en el mercado, ante, por ejemplo, la inexistencia de secretos empresariales licenciados o ante la inexistencia de un mercado de referencia²¹⁹⁸. Además, la Ley de Secretos Empresariales tampoco aporta ningún criterio que deba tenerse en cuenta para determinar su valor, con los problemas que ello puede conllevar²¹⁹⁹. Ahora bien, este criterio mínimo puede entenderse cumplido a través de la indemnización de la regalía hipotética.

(VIII) Una última cuestión que dejamos apuntada aquí, aunque no la estudiemos pormenorizadamente, es la expresa referencia del precepto al artículo 73 LPA y a los artículos 712 y ss. LEC.

(i) El artículo 73 LPA²²⁰⁰ dispone que, para poder fijar la cuantía de la indemnización de daños, el titular «podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad»²²⁰¹. Esta previsión tiene una especial importancia

²¹⁹⁶ Sobre este criterio, *vid.* GARCÍA MARTÍN (2008, pp. 718 y 719).

²¹⁹⁷ En el mismo sentido, FERNÁNDEZ SEJO (2020, p. 55).

²¹⁹⁸ ¿Cuál es el valor de una licencia para la fabricación de la bebida *Coca-Cola*?

²¹⁹⁹ Piénsese, por ejemplo, en que un cálculo no preciso de esta cuantificación puede determinar una estimación parcial con las consecuencias que ello implica en materia de costas y más en procesos, como el de los secretos empresariales, que son sumamente complejos —sobre todo en relación con las pruebas—.

²²⁰⁰ Sobre este artículo, *vid.* los comentarios de R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015).

²²⁰¹ Continúa el precepto en su segundo apartado afirmando que «[e]n la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción».

en términos procesales, pues facilita poder determinar el *quantum* indemnizatorio²²⁰². La referencia es una concreción del deber general de exhibición de documentos, que se recoge en el artículo 328 LEC —que resulta igualmente aplicable²²⁰³—, y debe completarse específicamente con el artículo 256.1.7º y 8º LEC²²⁰⁴ que permiten en los procedimientos que versen sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual que se soliciten una serie «de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual», así como, cuando la infracción implique actos a escala comercial, «la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros». Sin duda, la utilidad de estas medidas es a todas luces importantísima, pues permitirá a las partes poder tener una mayor certeza a la hora de establecer la pretensión indemnizatoria.

(ii) Las diligencias para el cálculo de la indemnización de daños se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 712 a 720 LEC²²⁰⁵ que regulan el denominado incidente de liquidación de los daños. La razón de ser de esta remisión se encuentra,

²²⁰² Hay que tener en cuenta que la determinación de los daños puede producirse a través de tres situaciones distintas: i. en el procedimiento declarativo que se siga por la violación del secreto, en el que una de las pretensiones sea la indemnizatoria; ii. en un procedimiento declarativo posterior a uno primero en el que se declaró la violación del secreto empresarial, en el que se ejerza, ahora sí, la pretensión indemnizatoria; y iii. en el procedimiento de ejecución de la sentencia, a través del incidente de liquidación de daños que se regula en el artículo 712 LEC. No obstante, *ex* artículos 218, 219 y 400 LEC, es necesario que en la demanda declarativa se hayan sentado, al menos, las bases que permitirán calcular la indemnización, no pudiendo solamente solicitar que se declare el derecho a esta [*vid.*, *v. gr.*, PARRA LUCÁN (2019, p. 76)]. Ahora bien, este tema no está totalmente resuelto en la jurisprudencia. *Vid.*, *v. gr.*, SSTs, civil, de 10 de noviembre de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:4103) y de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1715).

Es cierto, al mismo tiempo, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo [*vid.*, en un asunto de patentes, la STS, civil, de 24 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8024)] ha matizado el rigor de esta regla, en particular, cuando por causas ajenas a los titulares de derechos no les fuera posible la cuantificación de los daños en el proceso declarativo, pues una interpretación rigurosa del precepto podría implicar una vulneración de sus derechos. Así, se ha admitido tanto la remisión de la cuestión a un proceso posterior como la posibilidad operativa del incidente de ejecución. A pesar de esta matización, es imprescindible que la elección del método se haga en la demanda, aunque no sea necesario establecer uno en concreto, sino que será suficiente con que se señalen los dos con carácter alternativo para decidir posteriormente a la vista de las pruebas que se practiquen en juicio o que se establezcan con carácter alternativo [*vid.*, *v. gr.*, SAP Madrid, civil, de 14 de junio de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:8691); o SAP Barcelona, civil, de 7 de marzo de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:2217)]. Todo ello determina la importancia de que ya desde el momento de la demanda se establezca de una manera óptima la determinación de los daños y la elección del método para evitar problemas posteriores. Sobre las cuestiones procesales, con carácter general, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A; 2014, pp. 772 y ss.); y antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, *vid.* J. J. MARÍN LÓPEZ (1999, pp. 53 y ss.). Específicamente sobre los secretos empresariales, *vid.* MORENO GARCÍA (2023, pp. 107 y ss. y 128 y ss.). No obstante, la relación entre la acción declarativa y la acción restitutoria y la acción indemnizatoria no es pacífica, pudiéndose dar problemas sobre la cosa juzgada que limiten claramente la virtualidad de no ejercerlas conjuntamente. Sobre ello, *vid.* PICÓ I JUNOY (2023, pp. 516 y ss.).

²²⁰³ Además, habrá que tener en cuenta que cuando el infractor del secreto empresarial sea un empresario —lo más habitual— le resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 32 y 33 CdC, en los que se regula expresamente la posibilidad de solicitar la exhibición de los libros del empresario, siempre que haya un interés claro en ello. También hay que tener en cuenta el artículo 329 LEC respecto de los efectos en caso de que el presunto infractor se niegue a exhibir los documentos que se le soliciten de acuerdo con el artículo 328 LEC.

²²⁰⁴ También se recoge una medida aplicable en el apartado décimo del artículo 256.1 LEC. Sobre estos, *vid.* CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (2015).

²²⁰⁵ Sobre estos artículos, con carácter general, *vid.* los comentarios de GIMENO BEVIÁ (2023, pp. 3623 y ss.).

precisamente, en que, a la vista de las particularidades de los secretos empresariales, será complicado que, desde el momento mismo de la presentación de la demanda, se tengan todas las informaciones necesarias para realizar una correcta cuantificación de la indemnización. Al final, se trata de que con estas medidas se facilite el arduo y complicado proceso que para el titular del secreto empresarial puede implicar la cuantificación desde el primer momento de la totalidad de los daños.

Tras estas breves apreciaciones, procede adentrarse en el estudio de cada una de las partidas que integran la indemnización de daños en caso de que se produzca una violación culposa o dolosa de un secreto empresarial. No obstante, de manera previa, conviene recordar que el cálculo de los daños es un tema realmente complicado, a pesar de que la metodología que se explicará consta de numerosas partidas que buscan en esta materia una cierta sencillez y facilidad, pero la constante dependencia del valor del secreto empresarial, así como la inexistencia de un mercado de licencias, provocan que la determinación cuantitativa de los daños sea realmente complicada²²⁰⁶. Allende lo señalado, hemos de tener en cuenta que, además, por la propia naturaleza de los secretos, son pocos los casos que terminan llegando a los tribunales, por lo que la jurisprudencia respecto de la forma de valorarlos es realmente escasa. Todo esto es claramente desafortunado tanto desde la perspectiva del titular de un secreto comercial como de quien lo violó, pues provoca que cualquier acción de daños se vea envuelta en una constante falta de previsibilidad.

2. Las partidas del primer método: los perjuicios económicos

Este primer método incluye, en principio, tanto los perjuicios económicos, como otros daños de contenido no patrimonial, entre los que se incluye el daño moral²²⁰⁷. No obstante, por una cuestión sistemática, los daños no patrimoniales se estudiarán en un apartado separado. Antes de analizar individualizadamente cada daño patrimonial en particular, debo realizar una advertencia, que ya se ha indicado con anterioridad: en la propia Ley de Secretos Empresariales parece que el lucro cesante del titular del secreto empresarial y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor no son partidas alternativas, sino acumulativas. Esto plantea varios problemas. Además, deja entrever que, al menos, la intención del legislador fue establecer la autonomía de esta segunda partida frente a la posibilidad de considerar que el enriquecimiento del infractor sea una posibilidad de valorar o determinar el lucro cesante del titular del secreto.

²²⁰⁶ Como expresaron BRAMMSEN y APEL (2019), «nadie sabe todavía cómo calcular» los daños en caso de violación de un secreto empresarial.

²²⁰⁷ Aunque no se refiera a la cesión de secretos empresariales, algunas de las reflexiones de SOLER PRESAS (1998, *passim*) acerca de la valoración del daño en el contrato de compraventa son igualmente útiles.

2.1. El lucro cesante²²⁰⁸

2.1.1. Concepto y notas previas

El lucro cesante²²⁰⁹, tal y como se desprende del artículo 1106 CC²²¹⁰, será la ganancia que el titular del secreto empresarial ha dejado de obtener como consecuencia de la violación del secreto, es decir, por su obtención, utilización o revelación ilícita por un tercero. Lo que se busca mediante la indemnización del lucro cesante es la restitución al damnificado del incremento patrimonial neto, descontados los costes, que el titular del secreto empresarial habría obtenido mediante la explotación de tal secreto si no se hubiera llegado a producir su violación por parte de un tercero²²¹¹. Se trata de una definición sencilla²²¹², pero ilustrativa de lo que debe entenderse por lucro cesante que, en definitiva, era *algo* que no se poseía —que no formaba parte del patrimonio dañado—, pero que sí que podía haberse llegado a poseer —a formar parte del patrimonio— atendiendo al decurso habitual y natural si no se hubiera producido la violación del secreto empresarial²²¹³. Por esta razón, se afirma —con acierto— que el lucro cesante no se focaliza en un determinado bien u objeto, sino que su fundamento se encuentra en la protección entera del patrimonio del damnificado²²¹⁴. En lo que respecta a su caracterización, resulta conveniente que realicemos una serie de apreciaciones:

²²⁰⁸ Aunque lo habitual sea realizar primero el estudio del daño emergente, siguiendo la sistemática de la Ley de Secretos Empresariales, se analiza primeramente el lucro cesante.

²²⁰⁹ Cabe destacar que se trata de una partida reconocida tanto en la DTSA como en la totalidad de las versiones estatales de la UTSA y en el *Common Law* de Nueva York.

²²¹⁰ Artículo que, a pesar de su ubicación sistemática, se toma en consideración igualmente para la definición del concepto de «lucro cesante» en sede de responsabilidad extracontractual. V. gr., vid. YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 187), FEMENÍA LÓPEZ (2010, pp. 11 y ss.) y CARRASCO PERERA (1989B). Ya lo señaló PUIG BRUTAU (1983B, p. 182) claramente cuando afirmó que el artículo 1106 CC «es una de las normas del Derecho de daños que se aplica por igual a los contractuales y a los extracontractuales». En este caso, además, no hay ninguna duda, puesto que expresamente se refiere a ella la Ley de Secretos Empresariales.

²²¹¹ ASÚA GONZÁLEZ (2013A, p. 8109) y CARRASCO PERERA (1989B). No obstante, aunque de manera general se hable de las ganancias dejadas de obtener, el lucro cesante también se materializa en la pérdida de ingresos que, si bien se encuentran en una relación de proximidad —o de casi identidad—, pueden señalarse ciertos matices que permiten diferenciarlos. Vid. VICENTE DOMINGO (2014).

²²¹² LÓPEZ MAS (2021, p. 176) lo define como «la ganancia frustrada o dejada de obtener a la que previsiblemente se hubiera tenido derecho conforme al curso natural de las cosas de no haberse incumplido el contrato o de no haberse dañado a otro, descontados aquellos gastos en que haya incurrido el deudor o agente para mitigar la propagación del daño»; PARRA LUCÁN (2019, p. 77) como la «ganancia frustrada, [...] la ganancia que era de esperar con cierta probabilidad, atendiendo al curso normal de las cosas o a las especiales circunstancias del caso concreto y que, como consecuencia del incumplimiento contractual del deudor o como consecuencia del evento dañoso, no se ha producido». Definiciones que demuestran que la propia otorgada por el legislador, a pesar de que no mencione expresamente el lucro cesante, a través del artículo 1106 CC no es del todo desacertada.

²²¹³ Como señala FEMENÍA LÓPEZ (2010, p. 16), se trata de «[a]lgo que previsiblemente hubiera ingresado en nuestro patrimonio si las cosas hubieran seguido su curso normal y, en virtud del dinamismo jurídico-económico que las mismas son susceptibles de generar, se ha frustrado por el hecho de haberse producido un daño por causas imputables» al infractor.

²²¹⁴ Entre otros, vid. PARRA LUCÁN (2019, p. 77), FEMENÍA LÓPEZ (2010, p. 16) y CARRASCO PERERA (1989B). Señalaba, en el mismo sentido, ALBIEZ DOHRMANN (1998, p. 361) que el fundamento del lucro cesante —el fundamento que justifica la inclusión de la partida del lucro cesante— es claramente económico, pues frustra las expectativas económicas que se derivan de la titularidad de un interés concreto. Junto con este fundamento se ha señalado que también tiene uno social o de justicia relacionado con el incumplimiento de la obligación *alterum non laedere*. Así, DE ÁNGEL YÁGÜEZ

(I) Siguiendo la posición mayoritaria al respecto, consideramos que la partida del lucro cesante no se circunscribe únicamente a los daños futuros, sino que puede ser apreciada tanto referida a tales daños como a los daños presentes. La diferencia entre los daños presentes y futuros reside en el momento de su manifestación, previa o posterior a la resolución judicial que los determine²²¹⁵, y el lucro cesante puede realmente manifestarse en ambas situaciones²²¹⁶. En definitiva, el lucro será un daño actual si en el momento de dictarse la sentencia ya se hubiera producido y será futuro en caso contrario²²¹⁷.

(II) Es necesario que haya una certeza sobre la realidad del lucro cesante. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo lo ha señalado de manera reiterada, recordando que «solo cabe incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna»²²¹⁸. Ahora bien, como se verá seguidamente, el requisito de certeza complica, sin duda alguna, que se pueda acudir a esta partida para indemnizar al titular de un secreto empresarial por la violación de este o, al menos, por las características del secreto, se complica que se pueda indemnizar en todo caso.

La certeza del lucro cesante no implica que esta deba ser absoluta. Se trata, más bien, de una certeza relativa. No es necesario demostrar que se habrían obtenido las ganancias que se señalen sin ningún género de dudas en caso de no haberse producido la violación del secreto

(1993, p. 671) señala que «en el daño extracontractual hay violación del deber genérico de no perjudicar a los demás, con lo que la obligación propiamente dicha solo nace a consecuencia de la producción del daño». En el mismo sentido, *vid.* CRISTÓBAL MONTES (1989, p. 249). Es cierto que algunos autores han defendido que el artículo 1902 CC contiene una obligación general extracontractual, en concreto, que recoge la regla romana *alterum non laedere*, argumentando que mediante ese precepto se da cabida a una obligación extracontractual [SANTOS BRIZ (1977)]. No obstante, considero que estas argumentaciones cometen una serie de errores. El artículo 1902 CC entiendo que no reconoce una obligación extracontractual general, sino que establece que se estará obligado a reparar los daños que se causen «por acción u omisión [...] interviniendo culpa o negligencia». Por tanto, se estará obligado a reparar el daño causado, provenga este de la actuación que provenga, es decir, sea consecuencia de lo que sea y sin que, en mi opinión, dé cabida a entender existente esa obligación general. Ese argumento social no deja de ser una expresión del propio fundamento económico que se ha indicado. Como señaló la STS, civil, de 26 de septiembre de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:6203), «[e]l fundamento de la indemnización del lucro cesante ha de verse en la necesidad de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido, lo que exige, como dice el artículo 1106, que se le indemnice también la ganancia que haya dejado de obtener». Al final, el argumento económico no deja de contener a su vez, si se quiere, un argumento social o de justicia. Sobre la inclusión de la regla *alterum non laedere*, *vid.* GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO (2013, pp. 1537 y ss.).

²²¹⁵ Entre otros, *vid.* PARRA LUCÁN (2019, p. 77) y ASÚA GONZÁLEZ (2013A, p. 8109).

²²¹⁶ Es tradicional en este sentido la cita de ZANNONI (1987, p. 44 y 70) en la que señalaba que tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden ser actuales y futuros, pero que incluso es posible que solo exista un lucro cesante actual y no futuro. A favor de que el lucro cesante no se circunscribe al daño futuro, entre otros, YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 187) y CARRASCO PERERA (1989B). En contra, entre otros, CERDÁ OLMEDO (1985, pp. 628-631).

²²¹⁷ LÓPEZ MAS (2021, p. 194). Por otro lado, en sede extracontractual no es necesario analizar si será indemnizable el lucro cesante directo e indirecto como sí que se hace en relación con el incumplimiento contractual [*vid.*, v. *gr.*, CARRASCO PERERA (1989B)], porque el principio de restitución íntegra impone que no se deba hacer distinción siempre que estén probados todos los presupuestos de la responsabilidad que se han analizado.

²²¹⁸ Ya desde la STS, civil, de 5 de noviembre de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:6486). Más recientemente, en idéntico sentido, por ejemplo, en la STS, civil, de 15 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6254). Y la práctica totalidad de la doctrina se ha mostrado coincidente. V. *gr.*, *vid.* FEMENÍA LÓPEZ (2010, pp. 20 y ss.) y NAVEIRA ZARRA (2006, pp. 50 y ss.). Al final, los «sueños de fortuna» se aproximan casi a un criterio de imputación.

empresarial, sino que se trata de un juicio de probabilidad en el que la certeza del lucro cesante implica que sin la violación habría sido probable la obtención de las supuestas ganancias²²¹⁹. Por tanto, lo que se realiza es tomar «como pauta un dato de cierta probabilidad objetiva que resulta del decurso normal de las cosas o acontecimientos, sin que opere sobre hechos imaginarios o utópicos o, consideraciones dudosas o contingentes, o fundadas en vaguedades, incertidumbres o meras vaguedades»²²²⁰. En este sentido, puede resultarnos ilustrativa la forma en la que se contempla el lucro cesante en el BGB. En su § 252 se dispone que «[s]e consideran perdidas aquellas ganancias que en el curso normal de los acontecimientos o en las circunstancias especiales, particularmente debido a las medidas y precauciones tomadas, podría esperarse alcanzar como una cuestión de probabilidad», lo cual permite admitir el lucro cesante en todos aquellos casos en los que, atendiendo a las circunstancias habituales, sería probable que se hubiera obtenido el beneficio si el hecho dañoso no hubiera ocurrido, aunque se deban presentar igualmente los hechos que permitan, al menos, llevar a cabo una aproximación estimativa del lucro cesante²²²¹.

No obstante, a pesar de lo que se acaba de señalar sobre la relativización de la certeza del lucro cesante, su prueba no está exenta de dudas y problemas en general²²²² y, menos aún, en materia de secretos empresariales. En nuestro objeto de estudio, la demostración de la probabilidad de una ganancia dejada de obtener por la explotación de un secreto empresarial —la certeza de tal ganancia presentaría un grado mayor de complejidad— se halla en el terreno de la prueba

²²¹⁹ FEMENÍA LÓPEZ (2010, p. 27). Como se señaló en la SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317), «cuando hablamos de lucro cesante no hablamos más que de una hipótesis razonable o probable». Y en el mismo sentido, de manera sumamente gráfica lo señaló CARRASCO PERERA (1989B) cuando afirmó que «[t]oda acreditación de un lucro cesante es el resultado de un juicio de probabilidad, no de certidumbre, puesto que —salvo para Dios— todos los futuros son contingentes».

²²²⁰ Entre otras, v. *gr.*, *vid.* STS, civil, de 7 de julio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4441). En el mismo sentido, *vid.* VICENTE DOMINGO (2014) y DE ÁNGEL YÁGÜEZ (1991, p. 50), quien señala que «de lo que se trata es de excluir como lucro cesante las hipotéticas e imaginativas ganancias que el acreedor pudiera alegar ante el incumplimiento del deudor. [...] Así, el Derecho ha de] separar minuciosamente “los sueños de ganancia” [...] de lo que constituyen genuinas pérdidas de beneficios, asentadas en criterios de razonable probabilidad». Esta idea de certeza no es exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico. La doctrina estadounidense [v. *gr.*, LLOYD (2010, pp. 17 y ss.)] también se ha pronunciado reiteradamente en este sentido. Así, ha señalado que para que se pueda estimar el lucro cesante como partida indemnizable no es necesaria una prueba plena, absoluta. En cambio, sí que será necesario partir de una serie de indicios que demuestren una certeza razonable como son, entre otros, la exactitud de la estimación, la certeza del daño, el grado de culpabilidad en la protección del secreto empresarial, la medida en que se presentó la mejor prueba posible en cuanto al lucro cesante, o si existen métodos alternativos de cálculo de los daños. Igualmente, en el caso *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F.Supp.2d 901 (N. D. Ill. 2012), en relación con la prueba de certeza del lucro cesante mediante un informe pericial, el tribunal señaló que para determinar si existía tal certeza razonable en la determinación del lucro cesante había que tener en cuenta dos elementos en caso de partir del trabajo de un perito: i. que el perito hubiera empleado el mismo nivel de rigor que otro experto en la materia; y ii. que el perito hubiera explicado suficientemente cómo construyó su opinión y valoración a partir de las pruebas a las que hubiera tenido acceso.

²²²¹ *Vid.*, v. *gr.*, BGH, 22.04.1993 — I ZR 52/91. En la doctrina, *vid.* H. KÖHLER, BONKAMM y FEDDERSEN (2024, § 9). De acuerdo con este precepto, lo que se consigue es que la parte perjudicada pueda basarse simplemente en una abstracción de los daños efectivamente causados, debiendo demostrar que con una cierta probabilidad se habría obtenido el lucro cesante. Es decir, ya no hace falta una probabilidad rayana en la certeza.

²²²² Ya señaló VICENTE DOMINGO (2014) que «es necesario replantear el significado y alcance del concepto “sueño de ganancia o de fortuna”, al amparo del cual se rechazan pretensiones de resarcimiento que pueden ser coherentes».

de lo hipotético²²²³, de ahí que, casi, en todo caso, pueda resultar conveniente —por no afirmar que sería *obligatorio* por su conveniencia— contar con un informe pericial que permitiera apuntalar esa probabilidad de haber obtenido ganancias²²²⁴. Es, sin duda alguna, la prueba estrella en materia de daños por violación de un secreto empresarial²²²⁵. Al final, estamos ante una paradoja del Derecho de daños: la prueba *casi* plena del lucro cesante, cuando este entra de pleno en el ámbito de la estadística.

2.1.2. La imposibilidad de un tratamiento unificado en la valoración del lucro cesante

La valoración del lucro cesante exige, por lo general, realizar una comparación entre las ganancias que antes de producirse la violación del secreto empresarial obtenía el titular del secreto empresarial y las ganancias que se hubieran obtenido de no violarse el secreto. Así, en principio, la diferencia entre unas y otras es lo que permitirá conocer la cuantía que constituye el lucro cesante y que, por lo tanto, deberá indemnizarse. No obstante, antes de analizar esta concreta valoración del lucro cesante en la materia que nos ocupa, es necesario dejar constancia de un hecho de gran importancia: es francamente complicado estudiar la cuestión desde la unicidad de las situaciones. Las características del secreto empresarial determinan que, al menos, podamos señalar tres situaciones en las que la incidencia del lucro cesante va a ser distinta en la indemnización que se pretenda. Al final, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de propiedad intelectual, el secreto empresarial no exige para recibir la protección de la Ley de Secretos Empresariales que esté siendo utilizado por su titular, sino que, más allá de los restantes requisitos que se establecen en el artículo 1 de esta norma y que hemos analizado en el tercer capítulo de esta obra, lo que importa es que el secreto tenga valor, ya sea este real, ya sea potencial.

Por tanto, estas tres situaciones que merecen un estudio diferenciado son: en primer lugar, que en el momento en el que se produzca la violación del secreto empresarial su titular estuviera explotándolo; en segundo lugar, que en tal momento no estuviera explotándolo, pero que tampoco tuviera previsto llevar a cabo tal explotación; y, finalmente, que no lo estuviera explotando, pero que tuviera previsto explotarlo próximamente. Así, mientras en la primera de las situaciones no se debieran plantear grandes problemas, en las dos siguientes el lucro cesante

²²²³ Sobre las numerosas dificultades que plantea, con carácter general, el lucro cesante, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 645 y ss.). En concreto, en materia de propiedad intelectual, *vid.* REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), quienes indicaron que «[e]l lucro cesante constituye un concepto indemnizatorio básico en todo sistema de reparación de daños, si bien es seguramente el elemento de más difícil prueba de cuantos integran este tipo de sistemas, dificultad que se ve acrecentada con la rigurosísima doctrina jurisprudencial sobre la acreditación de la pérdida de ingresos, a la que no son ajenos los derechos de exclusiva». En el mismo sentido, *vid.* MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 179).

²²²⁴ A modo de ejemplo, en la citada SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317), el tribunal estimó la partida del lucro cesante gracias a los informes periciales presentados. En el caso, cada una de las partes presentó un informe pericial, con una variación en cuanto a esta concreta partida. La Audiencia Provincial, para valorarla, partió de la cuantía del informe pericial del titular del secreto, la cual era más elevada, pero aplicó una tasa de descuento prevista en el informe pericial del infractor del secreto empresarial al considerar que esta aplicación conjunta daría como resultado una indemnización equitativa.

²²²⁵ Sobre su importancia en materia de secretos, *vid.* MENELL *et al.* (2023, pp. 340 y ss.). Igualmente, aunque no sea sobre secretos empresariales, *vid.* MARTORELL ZULUETA (2011, *passim*).

puede que no sea la partida idónea para indemnizar los daños que se hayan producido, a la vista de que las ganancias no pueden ser sueños, sino que deben ser ciertas —entendido como probables— y concretas²²²⁶.

EXPLOTACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN EL MOMENTO DE LA VIOLACIÓN. Esta primera hipotética situación no plantea, en principio, problema alguno respecto de la conceptualización del lucro cesante y su relación con los secretos empresariales. En el momento de la violación del secreto, su titular lo estaba explotando, por lo que, previsiblemente, obtenía una serie de ganancias que, de manera probable, tras la violación, se han visto reducidas. En este caso, nada obstaculiza que se pueda intentar determinar el lucro cesante a través de una prueba de su realidad y certeza, basada, como se ha señalado, en la probabilidad de que las ganancias se hubieran producido.

FALTA DE EXPLOTACIÓN ACTUAL O PREVISTA DEL SECRETO EMPRESARIAL. En la segunda de las situaciones que se plantean como posibles en relación con un secreto empresarial, resulta realmente complicado poder determinar la partida del lucro cesante, puesto que ni se explotaba el secreto empresarial en el momento de la violación, ni previsiblemente se iba a explotar. Así, las ganancias dejadas de obtener en este caso se centran en suposiciones, alejadas de toda certeza, ni absoluta, ni relativa, y de toda probabilidad, puesto que en ningún momento se planteó la posibilidad de explotar el secreto empresarial. Por tanto, resulta complicado determinar esta partida cuando nunca hubo una voluntad del titular del secreto empresarial en llevar a cabo su explotación²²²⁷, por lo que en este caso entran más que nunca en juego las otras partidas que se recogen en la indemnización por violación de secretos empresariales²²²⁸. Esta conclusión, en cambio, parece que debería matizarse cuando estamos ante uno de los denominados secretos empresariales negativos, es decir, el conocimiento de que, por ejemplo, un determinado camino o producto es infructuoso. En este caso, sí que parece posible, según las circunstancias concretas del caso, apreciar el lucro cesante²²²⁹, aunque la prueba de ello será especialmente complicada —en particular, en lo referente al nexo causal—.

²²²⁶ La diferenciación, no obstante, no es tan sencilla. Piénsese, por ejemplo, en que, si se explota un secreto y se obtienen unas ganancias netas de un millón de euros, y, como consecuencia de la violación, las ganancias se reducen a cien mil euros, ¿la diferencia es lucro cesante o daño emergente? Si entendemos que son ganancias dejadas de obtener, sería lucro cesante, pero, al mismo tiempo, ¿no son pérdidas de elementos que ya formaban parte de su patrimonio, es decir, daño emergente futuro?

²²²⁷ En materia de patentes, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015) directamente niega que esta partida pueda aplicarse en caso de que la patente no esté siendo explotada, pues «el titular no podrá acreditar ninguna pérdida de beneficios (o disminución de ventas), sencillamente porque no ha generado ninguno hasta el momento». En idéntico sentido, sobre derechos de autor, *vid.* MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 182 y 183).

²²²⁸ Así se ha indicado, con carácter general, en relación con la propiedad intelectual, entre otros, *vid.* CARRASCO PERERA (2007, p. 1693), quien sostiene que «[e]l daño real por lucro cesante es de prueba prácticamente imposible si el actor no explotaba ni tenía intención de explotar directamente la obra». Lo que sucede es que, a diferencia de lo que se establece en el artículo 74.3 LPA, donde expresamente se prevé que si no hay explotación de la patente se indemnizará conforme a la regalía hipotética, en materia de secretos empresariales no es obligatorio explotarlo. Es una facultad que tiene el titular, pero no una obligación.

²²²⁹ Piénsese, por ejemplo, en el caso de que, al descubrir el competidor el secreto empresarial negativo, se produzca un aumento de sus ventas a costa de las ventas del titular del secreto empresarial.

NO EXPLOTACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN EL MOMENTO DE LA VIOLACIÓN, PERO SÍ PREVISTA. Finalmente, en el tercer supuesto, entiendo que sí que será posible llegar a determinar el lucro cesante. La falta de explotación del secreto empresarial antes de la violación implicará que no haya una referencia de las ganancias obtenidas que pueda servir de término comparativo, por lo que habrá que buscar otro que pueda cumplir una función similar. Este podría ser el estudio de las ganancias que se preveían obtener con la explotación del secreto empresarial antes de que se produjera su violación²²³⁰, las cuales se compararían con las que finalmente se obtuvieron con la explotación del secreto empresarial. Por ejemplo, en materia de diseño industrial, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 17 de diciembre de 2015 se señaló claramente que el lucro cesante puede también entenderse como «la pérdida de una expectativa de mayor negocio a consecuencia de la irrupción del competidor infractor»²²³¹. Por tanto, en este tercer caso se podría acudir igualmente al lucro cesante, solo que, no partiendo del volumen de ventas o ganancias anterior a la violación, sino a esa pérdida de expectativa de negocio.

Como consecuencia de las exigencias jurisprudenciales en cuanto a la certeza del lucro cesante, se produce una situación que podríamos denominar curiosa, paradójica o contradictoria. La Ley de Secretos Empresariales exige, para que se aplique el régimen de protección que en ella se contiene, que la información tenga valor, real o potencial, con independencia de que se explote, de que no se explote, pero se prevea explotarlo o de que no se tenga ningún interés en explotarlo en el futuro —o que no pueda explotarse como en el caso de los secretos empresariales negativos—. En cambio, el lucro cesante no podrá apreciarse si no hay una certeza, aunque esta sea relativa, y si no se pretendía explotar en ningún momento el secreto empresarial, cualquier posible ganancia es una mera hipótesis sin fundamento concreto. Si bien, al mismo tiempo, el titular del secreto empresarial con su violación se ve despojado de esas ganancias futuras que, aunque no estuvieran previstas, formaban parte de su derecho de propiedad intelectual que se ha visto perjudicado —en la mayoría de los casos, totalmente—. Así, mientras el lucro cesante continúe sometido a las mismas exigencias²²³², en gran cantidad de casos de violación de secretos empresariales habrá que acudir a alguna de las restantes

²²³⁰ Así, en este supuesto, previsiblemente, se podrá contar con análisis económicos o de mercado que ayuden en el cometido de demostrar esas ganancias previstas.

²²³¹ SAP Alicante, civil, de 17 de diciembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:3200).

²²³² Cabe recordar la STS, civil, de 21 de abril de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4757), en la que la Sala de lo Civil señaló que «que el quantum [cuantía] de la indemnización por lucro cesante, cuando éste se refiere a beneficios futuros, debe obtenerse mediante apreciaciones prospectivas [...], fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial o financiero según las disciplinas técnicas o científicas correspondientes, de acuerdo con el examen y la ponderación de las circunstancias de cada asunto; pero la existencia del perjuicio por este concepto debe ser probada con una razonable verosimilitud, cosa que no ocurre cuando la ganancia o beneficio futuro se presenta como meramente posible o hipotético, existen dudas sobre su producción o no se aprecia su existencia en el marco de una lógica presunción sobre cómo habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso». En definitiva, si no estaba prevista la explotación del secreto empresarial, parece realmente complicado que se pueda hacer un cálculo prospectivo del lucro cesante sin caer en el terreno de la absoluta hipótesis.

partidas para que el titular se vea resarcido, pero nunca totalmente, pues no habrá forma de recuperar esas ganancias que podrían haberle pertenecido en el futuro si lo hubiera explotado.

2.1.3. Su valoración

La gran mayoría de las leyes de propiedad intelectual²²³³ parten al analizar el lucro cesante del concepto de beneficios que se habrían obtenido de no producirse la violación del derecho en cuestión. La Ley de Secretos Empresariales, en cambio, utiliza la fórmula genérica de lucro cesante, pero, como se ha señalado, al tratar el concepto, no parece inconveniente entender que uno y otro representan la misma realidad²²³⁴, aunque sin la precisión con la que se recoge en estos otros textos legales donde «han sido legalmente vinculados de forma precisa a las circunstancias del caso y así a la realidad de su pérdida y a la relación de causalidad»²²³⁵. Empero, a pesar de esta diferenciación, por coherencia sistemática entiendo que es conveniente entender el lucro cesante de un modo similar, por no decir idéntico.

Así, resulta esencial para poder conocer el lucro cesante del titular del secreto empresarial determinar qué beneficios netos²²³⁶, como se ha indicado con anterioridad, se habrían obtenido con la explotación del secreto empresarial si no se hubiera producido su violación. Es claramente un juicio de previsibilidad. En la Ley de Secretos Empresariales no se recoge esta previsibilidad de manera expresa, pero, de nuevo, considero que en este caso hay que buscar la coherencia de todo el sistema en el que los secretos empresariales se enmarcan y, por tanto, entender que el lucro cesante que se debe valorar es el conjunto de los beneficios que previsiblemente podrían haberse obtenido de no producirse la violación del secreto empresarial.

Varios son los escenarios posibles en los que se puede apreciar la reducción de las ganancias o beneficios —tanto directa como indirectamente—, pero desde una perspectiva práctica los más habituales serán el descenso de estos por una reducción del número de ventas o de las prestaciones con las que se encuentre relacionada el secreto empresarial o el descenso del mismo precio de venta del producto, en caso de que el secreto empresarial forme parte de uno o sea uno, tras haber tenido que reducirlo para poder seguir compitiendo en el mercado ante el nuevo producto de la competencia; sin olvidar, por ejemplo, las ganancias que se dejarían de

²²³³ Vid. el artículo 74 LPA, el artículo 43 LM, el artículo 140 TRLPI o el artículo 55 LPJDI. En todos ellos, en lugar de disponer que se incluirá el lucro cesante, se establece que se tendrán en cuenta para fijar la indemnización los beneficios dejados de obtener y, en concreto, en sede de patentes se dispone, asaz acertadamente, que se tendrán en cuenta «los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor».

²²³⁴ Así lo señala, por ejemplo, YAGO DE SEVILLA (2020).

²²³⁵ MASSAGUER FUENTES (2014, p. 758).

²²³⁶ A pesar de la rotundidad con la que se ha mostrado nuestra doctrina [vid., v. gr., YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 645 y ss.) y CARRASCO PERERA (1989B)] y nuestra jurisprudencia [vid., v. gr., SAP Madrid, civil, de 3 de febrero de 2023 (ECLI:ES:APM:2023:1976)] sobre la consideración del lucro cesante como el beneficio neto dejado de obtener, en el Derecho estadounidense, los tribunales han optado en no pocas ocasiones por acudir a los beneficios brutos o a los beneficios incrementales [aquellos obtenidos por la diferencia entre los beneficios realmente obtenidos tras la toma de una decisión y aquellos que se habrían obtenido de no mediar la decisión tomada]. Entre otros, vid. los casos *General Clutch Corp. v. Lowry & CEMA Technologies, Inc.*, 10 F.Supp.2d 124 (D. Conn. 1998); o *USM Corp. v. Marson Fastener Corp.*, 467 N.E.2d 1271 (Mass. 1984).

obtener a través de las licencias del secreto empresarial, pues, si se tenían dadas, puede ser que los contratos finalicen por la desaparición del secreto y, si no se tenían dadas, pero sí previstas, ya no será posible otorgarlas. A estos escenarios deberíamos añadir uno último consistente en la imposibilidad de crecimiento del titular del secreto empresarial como consecuencia de la violación sufrida²²³⁷. Ahora bien, aunque va de suyo en la propia definición de «secreto empresarial», para poder apreciar el lucro cesante resulta imprescindible que el secreto presente una estrecha relación o vinculación con actividades comerciales o productivas o que de un modo directo o indirecto repercuta en ellas²²³⁸.

Al final, podríamos afirmar, aunque la clave se encuentre en el modo en que se ha de determinar el lucro cesante, que con su cálculo se trata de *imaginar objetivamente* cuál sería la situación económica en caso de que no se hubiera producido la violación del secreto empresarial. En este sentido, es habitual que se señale en la jurisprudencia que para el cálculo del lucro cesante «es admisible determinarlo por cálculos teóricos, siempre que no quede en una mera posibilidad de ganancias, sino una razonable probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto», evitando así que sean meras suposiciones dudosas o contingentes, fundadas en esperanzas, admitiéndose no solo pruebas directas, sino también presunciones²²³⁹.

En Estados Unidos se ha señalado que, para probarlo, podrá ser conveniente la reconstrucción del mercado²²⁴⁰ en el que se explotaría el secreto empresarial para mostrar, hipotéticamente, los beneficios probables que se habrían obtenido de no haberse producido la violación del secreto empresarial²²⁴¹, solución que, quizá, permitiría incluso admitir la posibilidad de indemnizar el lucro cesante en aquellos casos en que, como he apuntado, no existiría ni explotación del secreto empresarial, ni propósito de realizarlo. Aunque, probablemente, para nuestros tribunales esta reconstrucción sería una simple esperanza, una hipótesis excesivamente abstracta y muy difícil de aplicar.

Volviendo, empero, a la valoración del lucro cesante en caso de violación de secretos empresariales, no podemos obviar el estudio que, sobre esta cuestión, por sus grandes similitudes, se ha realizado en general en sede de propiedad intelectual, donde se ha estudiado la cuestión con detenimiento²²⁴², porque la concesión del lucro cesante en nuestra materia es

²²³⁷ V. *gr.*, en materia de diseño industrial, la citada SAP Alicante, civil, de 17 de diciembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:3200).

²²³⁸ En este sentido, desde una perspectiva genérica de los derechos de propiedad intelectual, *vid.* MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 179-180); y, en materia de patentes, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015).

²²³⁹ Entre otras muchas, *vid.* SAP Almería, civil, de 23 de mayo de 2023 (ECLI:ES:APAL:2023:988); SAP A Coruña, civil, de 12 de mayo de 2021 (ECLI:ES:APC:2021:1115); SAP Lugo, civil, de 20 de abril de 2021 (ECLI:ES:TAPLU:2021:262); SAP Baleares, civil, de 26 de octubre de 2020 (ECLI:ES:APIB:2020:2114); o SAP Valencia, civil, de 25 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APV:2019:1829).

²²⁴⁰ En cierto modo, bien podría ser al revés: tienes que definir el mercado para ver si hay daño.

²²⁴¹ *Crystal Semicond. v. Tritech Microelec*, 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001).

²²⁴² Por todos, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 564 y ss.) y MASSAGUER FUENTES (2020A). En relación con los secretos empresariales, GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 275 y ss.) ha propuesto la adopción de la doctrina desarrollada por estos autores, principalmente, la desarrollada en el trabajo de GARCÍA VIDAL, para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por violación de un secreto empresarial.

similar a la concesión que se realiza en las restantes materias de propiedad intelectual, pues no se debe olvidar que los secretos empresariales son una variedad de estos.

UN RECORDATORIO ESENCIAL. El lucro cesante no requiere de una prueba rigurosa²²⁴³. Se trata de una partida que se basa en cuestiones de previsibilidad y probabilidad, pero que, en todo caso, deben adaptarse a las concretas circunstancias del supuesto, sin que se pueda realizar un cálculo abstracto alejado de la realidad. El lucro cesante está vinculado con el mercado, por lo que las vicisitudes de este último afectan a las ganancias que se dejan de obtener, habiendo lucros cesantes no indemnizables porque no están causalmente vinculados con la violación del secreto. Piénsese, por ejemplo, en la influencia que tendrían sobre las ganancias dejadas de obtener la confluencia de cambios en las tendencias del mercado, los cambios en las preferencias de los clientes, los avances tecnológicos, las variaciones estratégicas del propio titular del secreto empresarial o el desarrollo independiente del mismo secreto empresarial al tiempo que se producía su violación²²⁴⁴. Y, sobre todo, en el efecto que un descubrimiento independiente puede tener al permitir que el descubridor, como vimos, pueda igualmente explotar de manera totalmente lícita el secreto empresarial. Todos estos factores influyen imprescindiblemente en las posibles variaciones de ganancias del titular del secreto empresarial²²⁴⁵, por lo que resultará esencial que se pueda establecer esa vinculación concreta de la violación del secreto con las pérdidas de ganancias y, en un mercado con múltiples agentes, puede ser realmente complicado²²⁴⁶.

²²⁴³ En el mismo sentido se ha sostenido en la jurisprudencia estadounidense, *vid.*, v. *gr.*, *StoneCoat of Tex., LLC v. ProCal Stone Design, LLC*, 426 F. Supp. 3d 311 (E. D. Tex. 2019).

²²⁴⁴ *Vid.*, v. *gr.*, MASSAGUER FUENTES (2020A). En el mismo sentido, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015), respecto de las patentes, señala que la reducción de ganancias, más allá de la infracción, puede deberse «a la competencia de otras empresas que operen lícitamente, a una crisis del sector, a la obsolescencia del producto patentado, al cambio de las tendencias de consumo, etc.». En Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, para determinar si es posible deducir que la reducción de ganancias es consecuencia de la infracción, se aplican tres criterios que fueron establecidos por vez primera en el caso de patentes *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978). Estos tres criterios a grandes rasgos son: i. que el producto protegido continúa teniendo demanda en el mercado; ii. que no hay un producto sustituto en el mercado que no sea el del infractor; y iii. que el titular del derecho infringido tiene capacidad para atender la demanda del producto de los infractores [sobre estos criterios en España y su problemática, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 561 y ss.)]. Ahora bien, la aplicación de estos criterios en materia de secretos empresariales no ha sido clara de manera general. A modo de ejemplo, en el caso *Mangren Res. Dev. Corp. v. Natl. Chem. Inc.*, 87 F.3d 937 (7th Cir. 1996) no se aplicaron directamente, pero sí que se dejó entrever ese criterio de falta de alternatividad de más productos similares al infringido en el mercado. En cambio, en el caso *Pioneer Hi-Bred v. Holden Foundation Seeds*, 35 F.3d 1226 (8th Cir. 1994), el tribunal confirmó totalmente la aplicación de los criterios *Panduit* a la determinación del lucro cesante en caso de violación de un secreto empresarial. E igualmente estos criterios se han aplicado en otros casos —aunque sin mencionarse expresamente—, como, por ejemplo, en *KW Plastics v. United States Can Co.* 131 F.Supp.2d 1989 (M. D. Ala. 2001), en la que se negó la partida del lucro cesante por no demostrar que el titular del secreto tuviera la capacidad productiva para llevar a cabo la producción del infractor. Sobre esta posible aplicación, además, *vid.* D. G. SMITH (2002, pp. 826 y ss.). Entiendo que su aplicación puede ser conveniente a los casos de secretos empresariales en la medida en que aporta un marco racional para evitar indemnizaciones carentes de fundamento o alejadas en todo punto de la realidad.

²²⁴⁵ En este sentido, resulta esencial el estudio del mercado en el que se desarrolla el secreto empresarial.

²²⁴⁶ En el caso estadounidense *Allied Erecting & Dismantling Co. v. Genesis Equip. & Mfg., Inc.*, 511 F.App'x 398 (6th Cir. 2013), el tribunal señaló que era necesario probar por qué razón, entre los múltiples agentes del mercado, los adquirentes del productor infractor le habrían comprado al titular del secreto empresarial y no a los restantes competidores que no infringieron el derecho protegido.

En este sentido, podemos traer a colación la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de junio de 2014²²⁴⁷ que, aunque dictada en un procedimiento sobre marcas, contiene apreciaciones sumamente interesantes y que, a la postre, pueden ser de utilidad en materia de secretos empresariales. En el caso, la damnificada solicitaba una determinada suma en concepto de lucro cesante como consecuencia de una actuación infractora de la demandada y que se basaba en el descenso de ventas producido por dicha infracción. El tribunal consideró que la solicitud del titular de la marca era excesiva porque no contemplaba que en su sector en los últimos años se había producido un descenso porcentual de las ventas y que, además, desde hacía un par de años, había aparecido un nuevo agente en el mercado que había contribuido a la reducción de las ventas. Esos factores, concluye, deben ser tenidos en cuenta necesariamente para valorar el lucro cesante, pues este debe concretarse únicamente en aquellas ganancias dejadas de obtener como consecuencia de la infracción, no cualquier ganancia dejada de obtener.

LOS ELEMENTOS DE LA CUANTIFICACIÓN. Consecuencia de lo anterior es que, para calcular el lucro cesante, se deberán tener en cuenta unos elementos de cuantificación u otros que se irán adicionando conforme a las circunstancias concretas de la violación del secreto empresarial y del descenso de las ganancias dejadas de obtener.

(I) Se ha destacado que no deberá partirse de los beneficios que efectivamente haya obtenido el infractor, pues los que el titular podría haber obtenido no tienen por qué coincidir con ello²²⁴⁸, con lo que el concreto punto de partida para calcular el lucro cesante deberá ser el margen comercial de beneficio del titular del secreto empresarial violado que se hubiera obtenido durante los años previos a que se produjera la violación²²⁴⁹, realizando una extensión de este margen al periodo temporal en que se estuvo produciendo la violación del secreto empresarial. En definitiva, se busca saber cuál fue el margen de beneficios por unidad con anterioridad al momento de la violación del secreto empresarial, conocer cuál fue el volumen de negocio durante el mismo periodo temporal y compararlos con las mismas variables durante el tiempo

²²⁴⁷ SAP Barcelona, civil, de 10 de junio de 2014 (ECLI:ES:APB:2014:5951).

²²⁴⁸ Sobre todo, teniendo en cuenta que las conductas que son constitutivas de una violación de un secreto empresarial no implican necesariamente la explotación del secreto empresarial por parte del infractor. Pero en materia de propiedad intelectual, en alguna ocasión, aisladamente, se ha optado por igualarlo. *Vid.*, v. gr., AAP Cantabria, civil, de 29 de noviembre de 2002 (ECLI:ES:APS:2002:304A). Ahora bien, habrá casos en los que sí que coincidirán los beneficios obtenidos por el infractor y el lucro cesante dejado de ganar por el titular del secreto empresarial. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso estadounidense *Snowwhite Textile & Furnishings, Inc. v. Innvision Hosp., Inc.*, No. 05-18-01447-CV (Tex. App. 2020), quien violó el secreto empresarial obtuvo un único contrato para un grupo de hoteles, mismo contrato al que optaba el titular del secreto empresarial y que perdió ante el que infringió su derecho. Así, el tribunal en este caso consideró que tanto el beneficio del infractor como el lucro cesante del titular del secreto empresarial coincidían al versar la problemática de la valoración en torno a un solo contrato generador de los beneficios. También, en materia de derechos de autor, antes de la reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual, se señalaba [al respecto, *vid.* CLEMENTE MEORO (2009, p. 875)] que, a pesar de no incluirse el criterio de los beneficios del infractor, se podría calcular el lucro cesante conforme a ellos, al menos en el caso de que el titular y el infractor concurrieran en el mismo mercado como únicos agentes.

²²⁴⁹ RAMOS MUÑOZ (2007, pp. 103-108).

que duró la violación del secreto empresarial²²⁵⁰. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que se parta para el cálculo del lucro cesante, no de ese margen de beneficios, sino del precio que habitualmente el titular del secreto empresarial obtenga con las licencias de los secretos empresariales en caso de que tenga como práctica habitual otorgarlas, lo cual claramente nos vincula con el segundo método previsto.

(II) Una vez establecido el margen de beneficios del titular del secreto empresarial violado, debería aplicársele el denominado método del «*incremental income approach*», que consiste en deducir la suma de los costes variables que se incrementarían como consecuencia directa del aumento de la producción y de los costes fijos que se habrían visto afectados debido igualmente al incremento de la explotación²²⁵¹. Esta doctrina tiene su origen en la jurisprudencia estadounidense, en la que se indicó que, partiendo de lo establecido en la legislación de patentes, era conveniente y adecuado el enfoque del *incremental income approach* para los secretos empresariales, pues con este se pretende tener en cuenta que la producción de las primeras unidades suele cubrir los costes fijos, con lo que la producción de las restantes suele tener un coste menor. Por lo tanto, los costes fijos²²⁵², es decir, aquellos que no varían con el aumento de la producción, se deben excluir a la hora de determinar los beneficios obtenidos, cosa que no ocurre con los costes variables²²⁵³. No obstante, la aplicación de este método no será posible cuando estemos ante un secreto empresarial que no se estuviera

²²⁵⁰ Vid., v. gr., MORALEJO IMBERNÓN (2018, p. 355). Este mismo criterio es el seguido en Alemania. Al respecto, vid., v. gr., BAG, 30.05.2018 — 10 AZR 780/16 en el que, en un caso de secretos empresariales, se señala que deberán compararse la posición real con la hipotética.

²²⁵¹ Con este elemento lo que se pretende es que, para el cálculo de los supuestos beneficios obtenidos, se tenga en cuenta los gastos en que previsiblemente hubiera incurrido el titular del secreto empresarial infringido para poder cubrir la explotación del secreto empresarial realizada por el infractor. Es decir, el titular asumiría esa producción y, por lo tanto, sus costes variables —por ejemplo, materiales— aumentarían e, incluso, los costes fijos —el establecimiento— se verían aumentados si no tuviera capacidad para ello con la estructura existente. Aunque, en principio, los costes fijos, como su propio nombre indica, no varían, puede darse la circunstancia de que, para asumir hipotéticamente el aumento de la producción, se necesitaría ampliar, por ejemplo, la planta de producción. Se trata de un criterio reconocido igualmente en la jurisprudencia española. Vid., v. gr., STS, civil, de 26 de septiembre de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:6203); o SAP Madrid, civil, de 18 de julio de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11772), en la que se señala que «el cálculo de la ganancia deberá comprender la deducción de los gastos que el perjudicado no tuvo y que habría tenido que soportar, porque esa es la forma de reponerle en la situación en la que se hubiese hallado si el evento dañoso no se hubiera producido». En el mismo sentido, vid. SAP Barcelona, civil, de 20 de julio de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14386). Sobre estos métodos en el Derecho estadounidense, vid. ESPLUGUES GARCÍA (2023, pp. 51-56).

²²⁵² Los costes fijos que no se ven alterados por el incremento de la producción no deben ser tenidos en cuenta porque el titular los habría soportado igualmente por el simple desarrollo de la actividad empresarial que venía realizando. Porque no se puede perder de vista que con el lucro cesante no buscamos conocer cuáles habrían sido los beneficios definitivos del titular del secreto empresarial, sino precisamente los beneficios dejados de obtener que procedieran de no haber sucedido la violación, es decir, de la parte concreta de su actividad que en cierto modo ha sido cercenada. De ahí que los costes fijos no deban ser deducidos para calcular los beneficios dejados de obtener.

²²⁵³ Vid., v. gr., el caso de patentes, *Paper Converting Machine v. Magna-Graphics*, 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984), en el que se señaló la forma en que este método debía aplicarse. Sobre este método en el Derecho estadounidense de patentes, vid., v. gr., MOHAN (2011, pp. 665 y ss.). De manera directa ha propuesto su aplicación GARCÍA VIDAL (2020, pp. 565 y 566), en materia de propiedad intelectual en general, aunque, de manera indirecta, también hace referencia a este método MASSAGUER FUENTES (2020A) cuando afirma que los tribunales españoles «han asumido la premisa de que el beneficio dejado de obtener por el titular del derecho infringido debe calcularse deduciendo los costes, incluidos los costes estructurales o fijos, que sean directamente imputables a la explotación del derecho infringido por su titular, y no en cambio los costes estructurales o fijos que son comunes al conjunto de su actividad o costes fijos indirectos».

explotando, pero sí que se tuviera en mente utilizarlo próximamente —con una planificación ya realizada—, puesto que, en este caso, al no haberse amortizado los costes fijos, deberán deducirse todos los costes que se necesitarían para poder explotar el secreto empresarial y poder obtener las ganancias frustradas. Al final, si de manera previa a la violación del secreto empresarial este no se utilizaba, necesariamente deberán deducirse todos los costes en que se incurra, sean fijos o variables.

Con este cálculo lo que se pretende es conocer en concreto cuáles habrían sido los ingresos reales del titular del secreto empresarial y cuáles habrían sido sus beneficios en caso de que hubiera sido él quien hubiera llevado a cabo la completa explotación del secreto empresarial, parte de la cual fue realizada por el infractor. No obstante, este cálculo puede resultar complicado si tenemos en cuenta las particularidades de los secretos empresariales, pues hay diversos escenarios posibles: i. el empresario explota directamente y en exclusiva el secreto; ii. el empresario lo explota y lo licencia; iii. el empresario solo lo licencia; y iv. el empresario no tiene prevista su explotación, ni directa ni indirectamente²²⁵⁴.

Piénsese, por ejemplo, que se puede ser titular del secreto empresarial y no tener la capacidad técnica o financiera para poner en marcha la producción y posterior comercialización de cierto producto. En este caso, parece que el lucro cesante podría terminar siendo cero, pues todos los costes que implicaría la producción se terminarían superponiendo a esos posibles beneficios. O directamente se excluiría el lucro cesante porque, si no se tiene capacidad de producir tales beneficios, resulta complicado estimar que esos beneficios no sean meras expectativas ilusorias.

(III) Además, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, para el cálculo de los beneficios que se hayan dejado de obtener deberá tenerse en cuenta el denominado «*price erosion*», creación también de la jurisprudencia estadounidense²²⁵⁵. Este concepto expresa la reducción que ha podido experimentar el precio de venta del producto del titular del secreto empresarial como consecuencia de la aparición en el mercado del producto del infractor, al desaparecer el monopolio que ostentaba hasta el momento como consecuencia del derecho que ostentaba sobre la información secreta.

El hecho de tener en cuenta esa erosión implica que, a la hora de calcular los beneficios dejados de obtener, se deberá partir no de los que ganaría el titular del secreto empresarial en la actualidad, es decir, el precio reducido como consecuencia de la mayor competencia del infractor del secreto, sino de lo que habría ganado de no existir esa competencia, es decir, el precio sin la reducción. Al final, como se señaló en el caso *Vulcan Engineering Co. v. Fata Aluminium, Inc.*, se trata de que el titular del derecho infringido vea reparada su situación, partiendo no de las ganancias que ha obtenido tras la violación, con la reducción de precios,

²²⁵⁴ Si el empresario ha licenciado el secreto empresarial, la violación puede causar un daño a los licenciarios que, como consecuencia de reglas contractuales, acaba asumiendo el titular del secreto, sin que pueda entenderse que es lucro cesante, pero sí daño derivado de la violación.

²²⁵⁵ Sobre el concepto de «*price erosion*», en la doctrina estadounidense, entre otros, *vid.* NIEBERDING (2003, pp. 37-49) y BOHRER, LYNDE y MORRIS (2009, pp. 723-763). En la doctrina española, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 567).

sino de las que «habría podido cobrar, recibiendo un precio más alto»²²⁵⁶, tanto si tuvo que bajar los precios como si no pudo subirlos, como se señaló también en el caso *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*²²⁵⁷.

En concreto, sobre los secretos empresariales se ha señalado que esta erosión de los precios mostrará su mayor virtualidad no solo en caso de que el infractor decida explotar el secreto empresarial, sino, sobre todo, en caso de que la conducta infractora consista en la revelación del secreto, pues si se revela públicamente será prácticamente imposible que el producto que contenga el secreto empresarial pueda volver a venderse al precio anterior a su violación, puesto que el mercado no permitiría —ni los consumidores estarían dispuestos— pagar un sobrecoste en relación con un secreto empresarial que, por desgracia para el titular y según el tipo de revelación, ya no será un secreto empresarial²²⁵⁸. Ahora bien, la aplicación y uso de este elemento de cálculo no puede ser directo y automático. No se puede presuponer inmediatamente que, con un precio mayor, se habría vendido el mismo número de unidades del producto que contenga el secreto empresarial o se base en él, es necesario probar que la disminución del precio es consecuencia precisamente de la violación del secreto empresarial —con la problemática, por tanto, existente en caso de estar ante un mercado con varios agentes²²⁵⁹—²²⁶⁰. En el cálculo se deberá tener en cuenta si, como consecuencia del aumento del precio, se habrían vendido menos unidades, aspecto que, posiblemente, tuviera su repercusión, resultando esencial aquí el estudio de la elasticidad de la demanda.

A pesar de todo lo señalado, probar la erosión de precios resulta complicado en sede de secretos empresariales —en general, en propiedad intelectual—. El mercado, salvo excepciones, está formado por una gran variedad de agentes, no solo por el titular del secreto empresarial y el infractor. En la valoración del lucro cesante deberá, por tanto, probarse que el descenso del precio —o su falta de aumento— es una consecuencia directa de la aparición del producto del infractor, debiendo para ello ser capaz de compartimentar las consecuencias de, por ejemplo, la actividad de los demás competidores²²⁶¹. Por tanto, para determinar el precio que se debe tomar en consideración, es necesario ajustar el precio de acuerdo con la

²²⁵⁶ *Vulcan Engineering Co. v. Fata Aluminium, Inc.*, 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002).

²²⁵⁷ *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F.3d 1112 (Fed. Cir. 1996).

²²⁵⁸ Vid. BOUSHIE, SPADEA y CUNNIFF (2016).

²²⁵⁹ Vid. sobre esta cuestión y su importancia en la prueba, entre otros, el caso de *PQ Labs, Inc. v. Yang Qi*, 12-0450 CW (N. D. Cal. 2014).

²²⁶⁰ En el caso *Stanacard v. Rubarb LLC*, 2016 WL 6820741 (S. D. N. Y. 2016) se señaló específicamente que era necesario probar que el descenso de los precios —o el no aumento— se debía a esa infracción y no a otros factores. En materia de secretos empresariales resulta esencial el caso *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F.3d 1112 (Fed. Cir. 1996) en el que expresamente se señaló la posibilidad de que toda la reducción de los precios no proviniera de la mera infracción, sino de la entrada de otros competidores, aspecto que, en definitiva, debía ser probado.

²²⁶¹ Piénsese, por ejemplo, en que cierta marca de automóviles viola el secreto de otra marca, comercializando un nuevo vehículo. Al mismo tiempo, otra marca pone en el mercado otro vehículo novedoso, sin ninguna relación con el secreto infringido. El titular del secreto infringido decide reducir el precio de sus vehículos. ¿Cómo determinar qué porcentaje de la reducción procede de una comercialización o de otra?

evolución que sufran los precios en el mercado por causas que nada tengan que ver con la infracción²²⁶².

(IV) Otro elemento que también puede tenerse en cuenta son las denominadas *convoyed sales*, con origen nuevamente en la jurisprudencia estadounidense²²⁶³. Mediante este concepto, lo que se pretende es la inclusión en la partida del lucro cesante de las ganancias dejadas de obtener en los productos relacionados, ya tengan estos la condición de complementarios o accesorios, cuyo objetivo no es otro que permitir que dentro del lucro cesante se contemplen no solo aquellas ganancias dejadas de obtener que podríamos denominar directas, sino también todas aquellas que serían indirectas²²⁶⁴. El ejemplo típico de estas *convoyed sales* es aquel en el que el secreto empresarial es un elemento esencial de una máquina; como consecuencia de la infracción no solo se reduce el número de ventas de esas máquinas, sino que, además, previsiblemente, se reduce también la venta de las piezas de recambio de tales máquinas. Para poder tener en cuenta estas concretas ganancias, lo esencial es que el titular del secreto empresarial pudiera esperar de manera razonable la obtención de ganancias con esos otros productos accesorios o complementarios²²⁶⁵ y, si fuera ese el caso, parece lógico admitir que, dentro del lucro cesante, puedan incluirse siempre que se demuestre el nexo causal entre la infracción y esa reducción de las ventas de productos relacionados.

(V) Aunque no se contemple en la Ley de Secretos Empresariales, resulta interesante traer a colación aquí, para la valoración del lucro cesante, el criterio del artículo 75 LPA. En él se establece que cuando una determinada invención no se comercializa aisladamente, pero sí como parte de otro bien, teniendo consideración de parte esencial por ser un factor determinante para la demanda de tal bien, se fijará el lucro cesante de manera proporcional según estime razonablemente el juzgador²²⁶⁶. Esta precisión resulta de importancia porque, en gran cantidad de ocasiones, el secreto empresarial no es el producto o el bien con el que se obtienen las ganancias, sino que forma parte de estos últimos²²⁶⁷. Y, muy probablemente, el secreto empresarial violado reúna esta condición y, por tanto, a la hora de determinar la

²²⁶² MASSAGUER FUENTES (2014, p. 760).

²²⁶³ Sobre el concepto de «*convoyed sales*», entre otros, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 567) y MCDANIEL y ANSEMS (1996, pp. 461-469).

²²⁶⁴ A modo de ejemplo, en la jurisprudencia estadounidense, se ha aplicado, entre otros, en el caso *Fujifilm Corp. v. Jack C. Benun et al.*, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010). Esta teoría aplicada en los secretos empresariales se aplicó previamente en materia de patentes, por ejemplo, en el caso *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995), donde el titular de la patente infringida era además titular de otras patentes no infringidas. A consecuencia de la violación, no solo se redujeron las ventas del producto que contenía la patente violada, sino también el número de las ventas de las otras, debido a que el infractor había conseguido, a través de la infracción, un producto que podía sustituir a los diversos productos del titular de la patente infringida.

²²⁶⁵ Así se entendió, por ejemplo, en el caso estadounidense de patentes de *King Instruments Corp. v. Otari Corp.*, 767 F.2d 853 (Fed. Cir. 1985).

²²⁶⁶ Un ejemplo de ello lo podemos ver en la SAP Valencia, civil, de 15 de julio de 2020 (ECLI:ES:APV:2020:3847).

²²⁶⁷ Piénsese, por ejemplo, en que la cadena de comida *KFC* mantiene como secreto empresarial la mezcla de las especias que utilizan para marinar y empanar sus porciones de pollo.

reducción de las ganancias, habrá que dilucidar si el secreto empresarial era o no un componente esencial o qué porcentaje representaba²²⁶⁸.

(VI) Igualmente, el criterio del artículo 77 LPA también puede resultar de interés en materia de lucro cesante en los casos de violación del secreto empresarial. Dicho precepto establece que «[d]e la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que» su titular hubiera percibido «por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto». Este artículo viene a expresar la idea fundamental en nuestro derecho de daños de la unidad del daño²²⁶⁹. Pero, más allá de esta idea general, se trata de regular esa unidad cuando hay sucesivos eslabones en la posible comisión de la infracción, desde fabricantes hasta distribuidores, entre otros muchos²²⁷⁰. Así, se establece que del importe de la indemnización del importador o fabricante se deducirán las cantidades indemnizatorias ya recibidas de los distribuidores. Pero esta regla prevista especialmente para las patentes no es que solo sea idónea para ella, sino que esa idoneidad se da en todo el conjunto de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, también, en los secretos empresariales, pues, como se ha visto, se contempla también como violación del secreto ciertas conductas relacionadas con las mercancías infractoras, con pluralidad de sujetos que pueden intervenir²²⁷¹. Esta compensación —deducción de indemnizaciones, si se prefiere— solo debe ser aplicada cuando la indemnización consiste en los beneficios dejados de ganar por el titular del secreto empresarial, pues es con esa partida cuando se indemniza un daño que realmente es único, a diferencia de si se optara por las restantes partidas, ya que en lo referente al enriquecimiento injusto se trata de restituir las ganancias que hubiera obtenido cada uno de los diferentes actores de esa hipotética cadena, ya que en lo que concierne a la regalía hipotética, el titular del secreto habría otorgado una licencia para cada

²²⁶⁸ La determinación de si fuera o no esencial es una cuestión que depende del criterio del juzgador. A modo de ejemplo, en la SAP Madrid, civil, de 11 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:APM:2011:15157), en un caso en torno a un modelo de utilidad, el tribunal señaló que «no solamente quedó acreditado por la prueba pericial que el sistema telescópico que incorpora el modelo infringido presenta ventajas perceptibles de manejo frente a las anterioridades (sistema de rosca), sino que, de no ser por dichas ventajas, no se comprenderían las razones por las que la demandada (o quien le efectuara el encargo de fabricación) decidió elaborar un producto que, justamente, las incorporase. A partir, pues, de tal consideración, podrá discutirse cuál deba ser la exacta proporción o porcentaje en que la invención estimula la demanda del bien, pero lo que no cabe negar -de hecho, ya hemos indicado que la apelante ni siquiera lo niega argumentalmente- es que en alguna medida ese fenómeno se produce efectivamente», concluyendo que el modelo infringido era de tal importancia que no debía aplicarse ninguna reducción, sino considerar el 100% de los beneficios obtenidos.

²²⁶⁹ *Vid.*, v. *gr.*, STS, civil, de 31 de mayo de 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11283).

²²⁷⁰ Sobre este artículo y su utilidad, *vid.* R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015, pp. 324 y ss.) y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2014, pp. 85 y ss.).

²²⁷¹ Piénsese, por ejemplo, en un caso en el que un tercero viola el secreto empresarial. Posteriormente, se lo revela a otro que se dedica a fabricar el producto que lo contiene; uno tercero decide distribuirlo; y uno cuarto lo pone en venta. Si se siguieran procedimientos distintos contra cada uno de los sujetos —porque, por ejemplo, temporalmente fuera la única vía—, en caso de optar por la partida del lucro cesante en todos ellos, se debería ir deduciendo lo que ya se ha recibido en concepto de «lucro cesante», para evitar una duplicidad —o más—. Al final, la base del daño en este caso es la misma en uno u otro procedimiento; el daño es sustancialmente el mismo y, por lo tanto, en este concepto solo cabría incluir la diferencia.

uno de los eslabones que participaron en las diversas actividades infractoras²²⁷². Por ello, aun cuando no se recoja en la Ley de Secretos Empresariales específicamente, considero que se trata de una norma que habrá que tener en cuenta porque con ella, al final, lo que se positiviza es una medida para evitar el enriquecimiento injusto del titular del secreto empresarial a través de sucesivas indemnizaciones que le resarzan por un mismo daño sufrido.

(VII) Hasta este punto, como se ha visto, de manera predominante, nos hemos centrado en un supuesto en el que el secreto empresarial está relacionado con productos a la venta. No obstante, como se sabe, estos pueden ser, también, por ejemplo, listas de clientes o de proveedores. En caso de que el secreto empresarial no sea una parte de un producto que se comercializa, el cálculo del lucro cesante deberá partir del descenso de ventas como consecuencia de que un tercero conozca quiénes son los clientes, ante la posibilidad de que este le hubiera ofrecido un producto similar, pudiendo tener en cuenta, en su caso, como criterio orientador lo establecido en el artículo 28 LCA²²⁷³.

RECAPITULACIÓN. Al final, mediante el lucro cesante, lo que se debe valorar son tanto las ventas e ingresos perdidos como la erosión de los precios o los mayores gastos que supondría realizar todas aquellas ventas²²⁷⁴, siempre que se deriven de la violación del secreto empresarial, es decir, la diferencia de ingresos, de precios, de beneficios sea una consecuencia de esta infracción. No obstante, en alguna ocasión los tribunales estadounidenses han calculado el lucro cesante de un modo atípico. A modo de ejemplo, en el caso *Precision Plating & Metal Finishing, Inc. et al. v. Martin-Marietta Corporation* se decidió que, como debido a la novedad del secreto empresarial apropiado ilícitamente no había un mercado real en el que se podía explotar y que como cualquier previsión sobre las

²²⁷² Vid. MASSAGUER FUENTES (2020A).

²²⁷³ Debemos traer a colación la SAP Barcelona, civil, de 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1387). En esta sentencia, sin aplicar todavía la Ley de Secretos Empresariales, se analizaba la apropiación de una lista de clientes, la cual era un secreto empresarial de un distribuidor, por parte de un antiguo proveedor, suministrando a dichos clientes el producto directamente. La Audiencia Provincial, para calcular el lucro cesante, señaló que debía deducirse «los gastos a los que tuvo que hacer frente para obtener el producto de las ventas (gastos de personal, transportes, gastos financieros y la repercusión de los gastos generales) [del infractor]». Considero que esa postura, esa forma de calcular es un craso error. Si para calcular los beneficios dejados de obtener por el titular del secreto —en este caso, la lista de clientes— se han de tener en cuenta todos los gastos del infractor, puede darse la situación en la que el infractor gaste más que los beneficios que se podrían obtener, por lo que esta partida sería de cero euros. Todos esos costes señalados por la Audiencia Provincial no deben ser tenidos en cuenta de una manera directa para el cálculo del lucro cesante. El titular del secreto no puede ver repercutidos los costes directos de poner a la venta ciertos productos consecuencia de la violación del secreto. Al final, con ese criterio, es decir, con la deducción de los costes no del aumento de ventas, sino directamente de vender, se termina reduciendo el lucro cesante del perjudicado para dañarlo doblemente. Sobre esta sentencia, es igualmente crítico YAGO DE SEVILLA (2020). No obstante, allende las críticas que pueda realizar sobre esta sentencia o, concretamente, sobre la forma en que deduce los gastos del infractor, es destacable que utiliza en parte lo establecido en el artículo 28 LCA. Y sostengo que es destacable porque bajo la anterior legislación reguladora de los secretos empresariales, es decir, el artículo 13 LCD, no se hacía mención alguna a esta normativa y a la posible aplicación de sus criterios. Por tanto, ante el silencio de la actual legislación, me parece que puede seguir siendo, hasta cierto punto, un recurso, por lo menos, interesante.

²²⁷⁴ En este sentido se pronunciaron los tribunales estadounidenses en *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., United States Court of Appeals, Federal Circuit*, 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983): «La pérdida de ganancias puede provenir de ventas desviadas, de la erosión de precios o del aumento de gastos».

ventas perdidas se trataría de un simple cálculo especulativo sin fundamento de certeza, el lucro cesante debía calcularse partiendo del propio valor de la inversión del secreto empresarial²²⁷⁵. En cambio, en el caso *Oakwood Labs. LLC v. Thanoo* se decidió valorar el lucro cesante, ante la imposibilidad —o dificultad— en la valoración de las ganancias dejadas de obtener, a través de un modo indirecto consistente en la variación de la cuota de mercado del titular del secreto padecida como consecuencia de la violación del secreto, pues presumió que esa variación no dejaba de representar al mismo tiempo la diferencia de ventas y ganancias que había dejado de obtener²²⁷⁶.

Con todo, la prueba del lucro cesante puede tornarse realmente complicada. Se impone, como se vio, un juicio de previsibilidad que en ocasiones es difícil de asentar, alejado de meras esperanzas, hipótesis abstractas o sueños de fortuna. De un tiempo a esta parte²²⁷⁷, la jurisprudencia está siendo cada vez más proclive a conceder las partidas relativas al lucro cesante, aunque sigue presentando enormes dificultades en su prueba, además de que la apreciación por parte del juzgador sigue estando, ante la falta de criterios claros, colmada por apreciaciones subjetivas y discrecionales. Estas razones son algunas de las que en su día determinaron que en Alemania se acudiera al triple método del cálculo del daño; mismas razones que en la actualidad justifican en cierto modo la presencia de los criterios alternativos que permiten conseguir la indemnización por los daños ocasionados. El lucro cesante es una de las partidas de mayor importancia en la valoración de los daños²²⁷⁸, mas no está exenta de una serie de notables dificultades. Así, para concluir, entendemos que habrá que tener en cuenta tres factores esenciales para que se pueda conceder el lucro cesante: i. la fijación previsible de las ganancias según el curso habitual de los acontecimientos y de acuerdo con unas expectativas reales; ii. la ganancia real debe ser inferior a la que previsiblemente se habría obtenido; y iii. la demostración de que el descenso es debido a la violación del secreto empresarial²²⁷⁹.

2.2. El daño emergente

2.2.1. Concepto y elementos incluibles

Nuevamente, la Ley de Secretos Empresariales no define lo que debemos entender por daño emergente —ni lo menciona expresamente—, por lo que, conforme al artículo 1106 CC, debemos entender que es el valor de la pérdida sufrida por el titular del secreto empresarial, es decir, «las pérdidas efectivamente sufridas que deben medirse en el valor común del

²²⁷⁵ *Precision Plating & Metal Finishing, Inc. et al. v. Martin-Marietta Corporation*, 435 F.2d 1262 (5th Cir. 1970).

²²⁷⁶ *Vid., v. gr., Oakwood Labs. LLC v. Thanoo*, 999 F.3d 892 (3d Cir. 2021).

²²⁷⁷ Como lo indican, entre otros, PARRA LUCÁN (2019, pp. 82 y ss.), MORALEJO IMBERNÓN (2018, pp. 355 y ss.), LÓPEZ SÁNCHEZ (2017, pp. 294 y ss.), MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 179 y ss.)

²²⁷⁸ Por ejemplo, en el caso *ASML US, Inc. v. XTAL, Inc.*, 16-CV-295051 (St. Clara Super. Ct. 2019), se determinó que la partida del lucro cesante se valoraba en 845 millones de dólares.

²²⁷⁹ En un sentido coincidente sobre los derechos de autor, *vid.* DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1989, p. 1697). E, igualmente, en la jurisprudencia estadounidense sobre secretos empresariales, *vid.* *StoneCoat of Tex., LLC v. ProCal Stone Design, LLC*, 426 F. Supp. 3d 311 (ED Tex. 2019).

mercado del bien sobre el que recaigan y las disminuciones de valor económico que por vía refleja se puedan producir»²²⁸⁰, debiendo ser estas pérdidas directas y efectivas, o sea, deben ser una consecuencia directa de la violación del secreto empresarial²²⁸¹.

Lo cierto es que el artículo 10 LSE no se refiere de manera directa al daño emergente como partida indemnizable. No obstante, sí que incluye ciertos elementos que encajan en la definición del daño emergente y, además, el hecho de que no se refiera explícitamente a él no implica que no pueda ser indemnizado si efectivamente se produce un daño consecuencia de la violación del secreto empresarial, pues, como se ha señalado reiteradamente, en esta materia rige igualmente el principio de la reparación íntegra del daño causado, por lo que, si se causó un daño de esta clase, deberá indemnizarse igualmente²²⁸².

Ahora bien, antes de analizar los diferentes elementos que incluye el citado artículo y que sería posible encuadrar en esta categoría y aquellos otros no expresamente señalados por el precepto, es necesario recordar que el daño emergente consecuencia de la violación del secreto empresarial debe ser probado por el titular del secreto. Le corresponde, por tanto, probar la existencia del daño, su cuantía y su nexos causal. Habitualmente, su prueba es sencilla si se compara con la del lucro cesante, pero, en relación con los secretos empresariales, puede complicarse, en particular al tratar la prueba de la cuantía respecto de determinados daños, como posteriormente se verá. En general, en la valoración del daño emergente, cuando se trata de daños materiales, se usa el valor venal²²⁸³, es decir, el valor de mercado del bien dañado, pero ¿cuál es el valor de un secreto empresarial? ¿Cómo se prueba qué valor tenía un secreto empresarial que ha perdido todo su valor al revelarse al público?

Con todo, varios son los posibles daños —o gastos— que podrían ser encuadrados en el concepto de «daños emergentes» en relación con el secreto empresarial. En primer lugar, el artículo 10 LSE recoge expresamente la posibilidad de indemnizar «los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial», sin mencionar ningún otro daño. Empero ello no debe ser

²²⁸⁰ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999, pp. 322 y 323). Como recordaba SCAEVOLA (1902, p. 557), tradicionalmente, bajo el concepto de «daño emergente», se incluían al menos tres supuestos distintos: i. el empeoramiento de la cosa; ii. la mengua o disminución de la cosa; y iii. la pérdida o destrucción de la cosa. Ahora bien, esta concepción debe ser ampliada a todos aquellos daños que de manera indirecta padezca, en este caso, el titular del secreto empresarial, no solo los que se reflejen sobre el mismo valor del secreto empresarial, sino todos aquellos que repercuten en el patrimonio del titular, es decir, todas las pérdidas que efectivamente se sufran.

²²⁸¹ CLEMENTE MEORO (2021D, p. 1748).

El primer inciso del artículo 10:101 de los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil dispone que «[l]a indemnización es un pago en dinero para compensar a la víctima, es decir, para reestablecerla, en la medida en que el dinero pueda hacerlo, en la posición que hubiera tenido si el ilícito por el que reclama no se hubiera producido». Vid. YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 187 y 188) y ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 216).

²²⁸² A esta misma conclusión se llegó en materia de propiedad intelectual cuando la normativa no recogía específicamente la partida del daño emergente. Vid., v. gr., MORALEJO IMBERNÓN (2018, p. 354), CLEMENTE MEORO (2009, p. 872) y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1989, pp. 1696 y ss.). Aunque, en cambio, BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 158) se plantean que, quizá, la falta de referencia al daño emergente se deba a que «el legislador haya pensado que el daño emergente inferido a los derechos de propiedad intelectual se limita al daño moral».

²²⁸³ CLEMENTE MEORO (2021D, p. 1749) e YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 641 y ss.).

óbice, como se ha indicado, para que puedan ser incluidos otros daños no previstos expresamente, pues de la redacción del precepto no se desprende que la enumeración de los daños tenga carácter excluyente²²⁸⁴. Por ello, sin preverse expresamente, podemos encontrar como daño emergente los costes de desarrollo del secreto empresarial que se hubiera ahorrado el infractor²²⁸⁵, daño apreciado y especialmente valorado en la jurisprudencia estadounidense. Y, finalmente, el daño que, en mi opinión, mayor importancia puede tener en relación con los secretos empresariales: su total —o parcial— pérdida de valor como consecuencia de la violación.

Una última cuestión que debemos mencionar antes de proceder a este análisis es la relativa a la posibilidad de que el daño emergente se tenga en cuenta también en el otro método de cálculo del daño, a pesar de que parece que en él no se recoge. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el artículo 10 LSE en puridad no se refiere en ningún momento al daño emergente, solo a los costes de la investigación. Lo segundo es que cuando se menciona expresamente la regalía hipotética, se hace referencia a «entre otros factores», lo cual deja abierta la puerta a que el daño emergente pueda considerarse en ese segundo método. Y, por último, esta compatibilidad ha sido admitida expresamente en materia de derechos de autor por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja*

²²⁸⁴ La doctrina también ha analizado la pérdida por desprestigio sufrida como consecuencia de, por ejemplo, la comercialización de un producto de menor calidad por parte del infractor. En este sentido, GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 287 y ss.), partiendo de la Ley de Patentes, donde se prevé expresamente esta partida, analiza las implicaciones de la pérdida por desprestigio en relación con los secretos empresariales. El artículo 76 LPA dispone que «el titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella en el mercado». De un modo similar, también lo incluye el artículo 43 LM. En relación con ellos, GARCÍA VIDAL (2020, pp. 610 y ss.) señala una lista de elementos que pueden dar lugar a esta pérdida, como sería «la realización defectuosa del producto que incorpora la invención patentada o la marca o diseño, así como su presentación inadecuada en el mercado. [...] o que se] trate de productos de inferior calidad [...] o] el precio de los productos [si este es sustancialmente inferior]». Por tanto, en relación con los secretos empresariales, esta posible pérdida de prestigio se dará cuando el infractor comercialice un producto que contenga el secreto empresarial violado, siendo este producto de peor calidad o, por ejemplo, con un precio sustancialmente inferior, que provoque que el prestigio del producto que contenga el secreto empresarial se vea reducido, como ha señalado la doctrina en relación con las patentes o las marcas —donde se ve más claramente ese engarce—. *Id.*, v. *gr.*, HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, pp. 178 y ss.). A modo de ejemplo de otros daños emergentes, en la SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317), el tribunal estimó como daño indemnizable —en concepto de «daño emergente»— el precio que el titular del secreto empresarial había tenido que satisfacer a una empresa para el asesoramiento y búsqueda de un gestor de un complejo hotelero, siendo este gestor quien, finalmente, incumpliría, sin llegar a firmar el contrato de gestión, el acuerdo de confidencialidad suscrito y se habría apropiado de los secretos empresariales. Al final, como señala MASSAGUER FUENTES (2014, pp. 764 y 765), deben resarcirse todas las pérdidas económicas sufridas, incluyéndose, por tanto, «los gastos de preparación de las acciones de defensa del derecho infringido, tanto los considerados legalmente como otros de la misma o similar naturaleza [...] siempre que sean distintos de los comprendidos en la condena en costas; el coste del asesoramiento precontencioso; los gastos ocasionados por las medidas de ejercicio extrajudicial del derecho [...]; el coste de las medidas adoptadas para disminuir el impacto de la infracción [...]; o los costes del personal del [titular] que distrajeron tiempo de su quehacer para dedicarse a la preparación de las acciones de defensa»; listado basado en una gran variedad de pronunciamientos judiciales que el autor cita. Igualmente, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A).

²²⁸⁵ No obstante, algunos tribunales han entendido que estos costes podrían ser encuadrables igualmente dentro de la partida del enriquecimiento injusto. Sobre esta cuestión se incidirá posteriormente.

*Kablowa*²²⁸⁶, en la que el alto tribunal reconoció que la regalía hipotética no garantiza «el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación de posibles infracciones», lo que permite que, junto con el precio de la licencia, se incluyan también los daños emergentes, las pérdidas efectivamente sufridas.

Entiendo que esta misma conclusión sería aplicable al caso de los secretos empresariales y que aconseja que, aunque tratemos en este lugar el daño emergente, sus consideraciones sean tenidas en cuenta, también, cuando analicemos el segundo de los métodos previstos en la Ley de Secretos Empresariales²²⁸⁷. Al final, si se opta por el método de la cuantía a tanto alzado, contemplado en el artículo 10.1.ii LSE, nada impide que en la cantidad a tanto alzado se incluyan los gastos de investigación. El tenor literal de la norma no impide que se puedan tener en cuenta los criterios contemplados en el primer método, sino que se partirá de una cuantía equivalente al coste que tendría otorgar una licencia²²⁸⁸.

2.2.2. Gastos de investigación

La indemnización de estos gastos se encuentra expresamente prevista en el artículo 10 LSE, en concreto, dentro del primer método, pero, como se acaba de indicar, deberá ser tenido en cuenta, también, en el cálculo realizado conforme al segundo método contemplado. Mas centrándonos ya en aspectos concretos de esta partida indemnizable, hemos de partir, nuevamente, del hecho de que ha sido estudiada ampliamente por la doctrina en relación con los demás derechos de la propiedad industrial. De esta suerte, en sede de marcas o patentes, se ha señalado que estos gastos deben ser exclusivamente aquellos en los que ha incurrido el titular del derecho y no otra persona —con los problemas que ello implica en caso de que los gastos sean satisfechos por otra sociedad relacionada o vinculada— para acreditar la existencia

²²⁸⁶ STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36.

²²⁸⁷ Con carácter general sobre esta posibilidad en materia de propiedad intelectual, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 604 y 605). No obstante, esta cuestión en la jurisprudencia de los derechos de propiedad intelectual no es tan clara como sería deseable, encontrando resoluciones que han considerado posible tal inclusión en el cálculo de la regalía hipotética, frente a otras que lo niegan tajantemente. A favor de su inclusión en el método de la regalía hipotética, por ejemplo, en materia de marcas, la SAP Alicante, civil, de 24 de marzo de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:938). Aunque no de manera directa, en relación con la Ley de Patentes, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha aceptado también la posibilidad de indemnizar la regalía hipotética y los gastos de investigación, *vid.* STS, civil, de 31 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1244). En contra de su inclusión, en un caso de marcas, la SAP Madrid, civil, de 3 de marzo de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:4244) señaló que «[d]e cuanto antecede se desprende una primera consecuencia, a saber, la exclusión de las partidas correspondientes a costes por la imposición de burofaxes y honorarios satisfechos por la asistencia profesional en las actuaciones que desembocaron en la presentación de denuncia y las subsiguientes actuaciones policiales (*vid.* apartado 15 *supra*), pues si bien tales conceptos podrían encontrar acomodo en el método de cálculo contemplado en la letra a) del artículo 43.2 LM, resultan sin embargo ajenos al criterio de la regalía hipotética contemplado en la letra b), encontrándonos ante métodos de liquidación alternativos, de suerte que la opción por uno excluye al otro». Opinión esta última que me parece errónea, pues en la propia Ley de Marcas nada hace parecer que esta deba ser la conclusión. En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina en esta materia, *vid.*, *v. gr.*, GARCÍA MARTÍN (2008, pp. 700 y ss.). En concreto, sobre el precepto citado de la Ley de Marcas, *vid.* MARCO ALCALÁ (2023, pp. 157-184).

²²⁸⁸ No obstante, como señalaré al tratar la cuantía a tanto alzado, esta argumentación puede ser víctima de sí misma y entrar en una serie de contradicciones dada la vaguedad del texto de la norma.

de la infracción, excluyéndose, por tanto, otros gastos que no tengan tal cometido²²⁸⁹, es decir, los «gastos previos causalmente ligados a la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción, que se explican por estar encaminados a su acreditación y preparación de la defensa del derecho de exclusiva»²²⁹⁰. Así, podemos observar cómo el primer requisito para incluir estos costes es de carácter finalista, pues se requiere que respondan a una determinada y concreta finalidad. Con todo, la jurisprudencia ha ido perfilando qué debemos entender por gastos de investigación indemnizables en las diversas materias que ha estudiado.

(I) Los gastos deben ser razonables, aunque esta razonabilidad dependerá de la estricta casuística²²⁹¹. Para valorarla, la jurisprudencia ha señalado que deberá estudiarse «la necesidad, adecuación y suficiencia de los actos de investigación para obtener los resultados»²²⁹², aunque mediante tales actos no se haya conseguido algún fruto aprovechable, puesto que la razonabilidad no debe ser valorada atendiendo a los resultados, sino desde la plausibilidad de alcanzar tales resultados²²⁹³.

(II) Es necesario que tales gastos, aunque permitan obtener pruebas de la violación, sean razonables en sí mismos considerados, es decir, que no se debe incluir en esta indemnización gastos irrazonables, aunque con ellos se obtengan pruebas razonables de la violación²²⁹⁴. En este sentido, en materia de derechos de autor se ha señalado que serán razonables aquellos gastos que, *ex artículo 1107 CC*, «cualquier infractor podía razonablemente suponer que el actor habría de invertir para descubrir y acreditar la infracción»²²⁹⁵. Un criterio cuya

²²⁸⁹ En sede de marcas, *vid.*, v. *gr.*, HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, pp. 189 y ss.).

²²⁹⁰ SAP Alicante, civil, de 16 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APA:2024:65). Esta partida, igualmente, se ha reconocido en Alemania tanto para el método de las consecuencias negativas, como para el método de la regalía hipotética. Entre otros, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, p. 827), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10) u OHLY y SOSNITZA (2016, § 9).

²²⁹¹ Como señalan REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), «[p]ara medir la razonabilidad de tales gastos habrá de estarse a las circunstancias del caso, tales como el tiempo que viene desarrollándose la actividad ilícita, su repercusión en el mercado, su alcance geográfico, etc.».

²²⁹² SAP Alicante, civil, de 10 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:281). En otras ocasiones, en cambio, parece que los tribunales han entendido que necesariamente estos gastos deben ser útiles y proporcionados o, al menos, así se desprende de ciertas resoluciones. *Vid.*, v. *gr.*, SJMercantil, núm. 5, Barcelona, de 29 de marzo de 2021 (ECLI:ES:JMB:2021:1141).

²²⁹³ Como se puede imaginar, en materias tan complejas como son los secretos empresariales, es comprensible que se sigan caminos diversos, siempre que sean razonables, en la investigación, aunque los mismos finalmente no den frutos. Si solo se contemplara la posibilidad de indemnizar los gastos que den frutos en el procedimiento, se estaría, al final, castigando al titular del secreto y lo que se trata, precisamente, es de conseguir el efecto contrario, que el ordenamiento jurídico le dé un soporte económico para intentar demostrar que se violó su secreto empresarial por parte de un tercero. Sobre la indemnización en relación con la propiedad intelectual, señala MORALEJO IMBERNÓN (2018, p. 355) que la razonabilidad «no significa, como es lógico, que tales pruebas deban haber tenido un resultado positivo, que no podría garantizarse de antemano». En un sentido coincidente, *vid.* CLEMENTE MEORO (2009, p. 873) y CARRASCO PERERA (2007, p. 1700).

²²⁹⁴ *Vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 606). MORALEJO IMBERNÓN (2018, p. 355) señala, por su parte, que los gastos deberán ser razonables en el sentido de que supongan una cuantía moderada; mientras que YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2014) entienden que la razonabilidad habrá que valorarla «en función del tamaño de la inversión que cabe esperar por parte del titular de los derechos según cuál sea su posición en el mercado». GARCÍA MARTÍN (2008, p. 706) señala que se descartan «los gastos desembolsados en pruebas irrazonables, tanto por absurdas como por innecesarias o excesivas».

²²⁹⁵ CARRASCO PERERA (2007, p. 1700).

transposición es dudosa con carácter general, pues se encuentra en sede de responsabilidad contractual, generalmente precedido de negociaciones y tratos.

(III) Los gastos deberán ser probados por quien los alegue, no admitiéndose que se haga una estimación aproximativa, sino que deben estar acreditados, aunque sea mínimamente²²⁹⁶, incluyéndose únicamente aquellos gastos en los que efectivamente se haya incurrido, puesto que la prueba de los gastos implica no solo probar el desembolso realizado, sino también que se ha realizado la actividad a que hagan referencia²²⁹⁷. En todo caso, lo habitual será que se pruebe mediante la aportación de facturas y, con ellas, salvo prueba en contrario, se presumirá que efectivamente corresponden a servicios efectuados.

(IV) En cuanto a los gastos, aunque se haya indicado su carácter casuístico, la jurisprudencia y la doctrina han ido señalando algunos ejemplos respecto de los que generalmente se acepta su inclusión en esta partida, pero que vienen a representar todos los gastos habituales para poder obtener pruebas de la violación. Entre otros, podemos destacar por su posible importancia en relación con la investigación de un secreto empresarial los siguientes: los gastos y costes derivados de la realización de informes con los que se pretenda acreditar la violación del secreto empresarial, los gastos de la contratación de peritos, los gastos de compra de productos del infractor en caso de que este producto contenga el secreto empresarial —para su efectiva comprobación—, los gastos de detectives e investigadores privados, los gastos relativos al número de horas invertidos por los trabajadores del titular del derecho infringido para comprobar la efectiva violación del secreto empresarial o los gastos derivados de diligencias de comprobación, información o aseguramiento²²⁹⁸.

(V) Más dudoso parece que se puedan incluir entre dichos gastos los honorarios de abogados por las actuaciones prejudiciales²²⁹⁹, a la vista de la redacción del artículo 10.1 LSE. A este

²²⁹⁶ REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014). Los autores llegan a esta conclusión basándose en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en particular en la STS, civil, de 23 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6110). En este caso, que versaba sobre marcas, el tribunal no concedió la partida de los costes de investigación porque «la actora se limitó a solicitarlos y a cuantificarlos de forma estimativa, sin aportar ninguna justificación».

²²⁹⁷ Así lo indica R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015) al analizar la cuestión en materia de patentes. Aunque sea una obviedad, no está de más recordarlo, pues esta concreta partida de la indemnización no puede ser utilizada para procurar al damnificado un enriquecimiento o para intentar que esta concreta partida supla las dificultades de prueba de las restantes partidas.

²²⁹⁸ Con carácter general y en particular sobre algunos de los derechos de propiedad intelectual, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A), HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018, pp. 189-191), R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015), REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014). En concreto, en la jurisprudencia podemos destacar, entre otras, las siguientes resoluciones judiciales, *vid.* SAP Valencia, civil, de 20 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:199); SAP Alicante, civil, de 16 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APA:2024:65); SAP Alicante, civil, de 18 de enero de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:199); SAP Valencia, civil, de 19 de julio de 2016 (ECLI:ES:APV:2016:2814); SAP Alicante, civil, de 6 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:2674); SAP Madrid, civil, de 22 de enero de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:3521); STS, civil, de 29 de diciembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:8692). En Alemania se sigue un criterio similar a la hora de determinar los daños que por esta partida se pueden incluir, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, p. 808).

²²⁹⁹ Los gastos derivados de actuaciones judiciales quedan excluidos de la indemnización por entrar dentro del concepto, en su caso, de las costas procesales.

respecto, la jurisprudencia ha sido vacilante²³⁰⁰, pero es una cuestión que tampoco debería entrañar excesivos problemas. Más allá de tales gastos, en un proceso judicial es necesario diferenciar entre las costas, que incluyen las partidas del artículo 241 LEC; los gastos procesales, *ex* artículo 241.1 LEC; y los gastos extraprocesales. Estos últimos pueden ser calificados de daños, pero se necesita una condena expresa para que sean indemnizables. Con todo, si los gastos de honorarios de abogados aquí tratados no se encuadran en los de investigación, podrían encuadrarse en los gastos extraprocesales como daño emergente.

Con todo, se trata de una partida indemnizable de gran importancia debido a varios motivos: porque constatar la violación de un secreto empresarial y de sus repercusiones económicas no es una tarea sencilla que pueda ser apreciada a simple vista; porque, para poder acudir a la acción de indemnización de daños con plena seguridad, se necesita una serie de pruebas cuya obtención tendrá unos costes considerables; porque mediante esta concreta partida se consigue que el perjudicado no se vea doblemente perjudicado debiendo asumir no solo los perjuicios de la infracción, sino, además, los perjuicios de tener que investigar la infracción²³⁰¹. Si bien, como se ha señalado, será necesario que estos costes cumplan un doble requisito: uno de carácter finalista, es decir, costes para la obtención de pruebas; y otro de razonabilidad.

2.2.3. Costes de desarrollo del secreto empresarial

En los tribunales estadounidenses cada vez es más habitual que se tengan en cuenta los costes de desarrollar dicho secreto y que son ahorrados, en definitiva, por quien violó el secreto empresarial. Estos costes de desarrollo del secreto empresarial han sido utilizados de dos maneras distintas en el derecho estadounidense:

- (i) Por un lado, como una forma de valorar de manera genérica las pérdidas del titular del derecho en caso de que no se pudiera acudir a otro de los criterios o cuando no se puedan probar las pérdidas.

²³⁰⁰ En contra de su consideración, *vid.* SAP Alicante, civil, de 18 de junio de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:2214), en la que, en un caso de marcas, se determinó que las actuaciones previas de un despacho de abogados no podían entenderse que fueran gastos de investigación. No obstante, la negativa parece que fue más bien debida a una cuestión de prueba, pues la factura aportada del abogado no diferenciaba de manera clara los diferentes conceptos que se incluían en ella. En cambio, a favor de tal consideración, entre otras, *vid.* SAP Madrid, civil, de 12 de abril de 2019 (ECLI:ES:APM:2019:9698); SAP Alicante, civil, de 24 de marzo de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:938); SAP Alicante, civil, de 20 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:189); SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:16069). En este sentido podemos traer a colación, además, la SAP Alicante, civil, de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:771) en la que se señala que dentro del concepto de «gastos de investigación» se deben incluir «los gastos de preparación de las acciones de defensa del derecho infringido y en particular los de preparación de las acciones y en particular el coste de asesoramiento precontencioso y los gastos ocasionados por las medidas de ejercicio extrajudicial de su derecho, como son la preparación y envío de requerimiento de cese». No podemos obviar la STJUE (Sala Décima) de 28 de abril de 2022, *Koch Media*, C-559/20, ECLI:EU:C:2022:317. En ella, en un caso de propiedad intelectual, el tribunal comunitario señaló expresamente que, dentro del artículo que regula las costas procesales en la Directiva 2004/48, se incluyen los gastos en que se hubiera incurrido para evitar el conflicto judicial, así como los gastos de asistencia y representación previos para llevar a cabo estos pasos previos.

²³⁰¹ *Vid.* YAGO DE SEVILLA (2020) y ARMENGOT VILAPLANA (2017, p. 1610).

(ii) Por otro lado, como una partida más que se debe indemnizar de manera independiente de las restantes.

Mientras que el segundo de los casos tiene una aceptación bastante pacífica por parte de los tribunales, el primero de ellos ha presentado más dudas, no siendo aceptado en todo caso por los tribunales.

En el asunto *WL Gore & Associates, Inc. v. GI Dynamic, Inc.*²³⁰², el tribunal señaló, analizando gran parte de la jurisprudencia estadounidense existente, en qué casos debía optarse por utilizar los costes de desarrollo como un criterio para indemnizar al damnificado. Lo primero que indicó es que el coste del desarrollo no podía servir como único elemento cuantificador en la gran mayoría de casos, puesto que no siempre hay una relación directa entre dichos costes y el valor del secreto, por lo que lo ideal era tomarlo como un elemento complementario o adicional al de otras partidas. Y, en segundo lugar, que sería posible tomarlo como criterio único cuando la apropiación implique que el valor del secreto empresarial se vea perjudicado total o parcialmente como consecuencia del acto ilícito o negligente del infractor. En cambio, en el caso *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, el tribunal consideró que esta partida solo debía ser tenida en cuenta cuando la violación del secreto implicara una pérdida total de su valor²³⁰³, sin que se pudieran indemnizar estos costes de desarrollo en caso de que la pérdida fuera parcial.

Empero utilizar los costes de desarrollo como único criterio puede suponer que la indemnización que se otorgue sea sustancialmente inferior a los daños efectivamente causados, porque dichos costes podrían ser iguales «para un secreto empresarial sin valor que para uno que valga millones de dólares»²³⁰⁴. Por ello, la mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina se han inclinado por defender que los costes de desarrollo deben ser una partida más de las diversas indemnizables. Así, sostienen que el infractor, más allá del lucro cesante causado, se enriqueció injustamente al no tener que dedicar tiempo y dinero a desarrollar tales secretos²³⁰⁵.

Las palabras que se acaban de utilizar, «se enriqueció injustamente», pueden plantear una duda: ¿no debería esta partida incluirse dentro del enriquecimiento injusto, teniendo en cuenta, además, que se contempla su indemnización en la Ley de Secretos Empresariales? La jurisprudencia estadounidense también se lo ha cuestionado, pues el § 45.F del *Restatement (Third) of Unfair Competition*²³⁰⁶ contempla específicamente el ahorro de costes, de tiempo y de dinero en el desarrollo del secreto empresarial como criterio para valorar el enriquecimiento

²³⁰² *WL Gore & Associates, Inc., v. GI Dynamics, Inc.*, 872 F.Supp.2d 883 (D. Ariz. 2012).

²³⁰³ *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974).

²³⁰⁴ *Applied Hydrogel Tech, Inc. v. Raymedia, Inc.*, 3:06-cv-02254 (S. D. Cal. 2008).

²³⁰⁵ *Vid., v. gr.*, BOUSHIE, SPADEA y CUNNIFF (2016) y la jurisprudencia que estos autores citan al respecto.

²³⁰⁶ Dispone que «[s]i el beneficio obtenido por el demandado consiste principalmente en un ahorro de costes, como cuando el secreto empresarial es un método de producción más eficaz, la medida estándar de comparación que determina la reparación basada en el ahorro conseguido mediante el uso del secreto empresarial puede ser la medida de reparación más adecuada. La medida estándar de comparación determina la ganancia del demandado comparando los costes reales del demandado con los costes en los que el demandado habría incurrido para lograr el mismo resultado sin el uso del secreto empresarial apropiado».

injusto del infractor. La jurisprudencia estadounidense ha llegado a dos conclusiones al respecto que son reseñables:

- (i) La primera, sin duda, bastante lógica, es que no se puede realizar un doble cómputo de la misma partida, es decir, si se opta por incluirla entre los daños emergentes, no se puede incluir nuevamente en la partida del enriquecimiento injusto.
- (ii) La segunda es que es aconsejable que se incluya dentro del enriquecimiento cuando los beneficios obtenidos por el infractor consistan en una cantidad inadecuada para compensar al titular del secreto, ya sea por la insignificancia de los beneficios obtenidos por el infractor, ya sea por una desproporción notable entre los costes de desarrollo y los beneficios que se obtengan.

Al final, lo que se ha pretendido es que el perjudicado vea, en la mayor medida posible, compensado el quebranto sufrido, sea a través de su inclusión en la partida de daños emergentes, sea a través de la del enriquecimiento injusto²³⁰⁷.

A la vista de estos posicionamientos, considero que son trasladables a nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, es lógico que no se puede realizar un doble cómputo de este concepto, pues sería contrario a los principios que rigen en nuestro Derecho de daños. Y, en segundo lugar, se trata de una partida que perfectamente puede encajar en ambos conceptos: el de daño emergente y el de enriquecimiento injusto. Por un lado, se puede conceptualizar como una pérdida efectiva al haber invertido tiempo y dinero que no se podrán recuperar ni rentabilizar como consecuencia de la infracción. Por otro lado, se puede entender, desde la perspectiva del infractor, como un enriquecimiento, pues invierte menos en obtener el secreto empresarial, al aprovecharse del trabajo, esfuerzo y dinero de otro. Con esta posición lo que pretendemos mostrar es que su concreta inclusión es más que posible y que dependerá de una valoración del titular del secreto empresarial la decisión de en qué partida quiere que se incluya.

2.2.4. Pérdida de valor del secreto

Que los secretos empresariales tienen un valor considerable en nuestra actual economía es algo que ya está fuera de toda duda. Pero avancemos un paso más: hay ciertas empresas cuyo valor total —o gran parte de él— reside única y exclusivamente en el secreto empresarial que atesora, pues, en el nuevo mundo de lo intangible en el que estamos actualmente, el valor de lo

²³⁰⁷ *Sensormatic Electronics Corp. v. Tag Co. US, LLC.*, 632 F.Supp.2d 1147 (S. D. Fla. 2008); o *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990). En concreto, sobre la distinción entre ambas figuras, *vid. Agilent Technologies v. Kirkland*, C. A. No. 3512-VCS (Del. Ch. 2010). Ahora bien, en Nueva York, único estado que continúa con su propio *Common Law*, sin haber adoptado ninguna normativa sobre secretos empresariales, no se permite utilizar los costes de desarrollo como medida para determinar el enriquecimiento injusto del infractor, al entender sus tribunales que la partida del enriquecimiento está vinculada y se debe calcular conforme a las ganancias del infractor, no partiendo de los gastos del titular del secreto empresarial. Sin embargo, es cada vez más habitual encontrar una posición discordante con la tradicional señalada, admitiendo que es importante poder valorar esos costes ahorrados o evitados, por lo que, si se prueba correctamente, los tribunales neoyorkinos están comenzando a aceptar esta partida, aunque con cautelas. *Vid., v. gr., E. J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals*, 105 N.E.3d 301 (N. Y. 2018).

inmaterial ha pasado a ocupar en gran cantidad de ocasiones el lugar primordial que ostentaban los bienes materiales hasta hace no demasiado tiempo.

Imaginen una empresa dedicada a las nuevas tecnologías cuyo activo principal y único es una aplicación basada en un algoritmo secreto. Si se publica su secreto, ¿qué valor tendrá esa empresa si todo el mundo puede conocer su fórmula, si todo el mundo puede replicarla, si todo el mundo puede conocer sus puntos débiles? Esa es la cuestión: la apropiación indebida de un secreto empresarial puede implicar la pérdida total de valor de la empresa titular²³⁰⁸. Así, partamos de un término que, aunque no preciso, puede sernos de utilidad: en estos casos se puede definir el valor como el precio que un comprador o inversor razonable estaría dispuesto a pagar por adquirir un negocio o bien o el precio por el que el propietario de tal negocio o bien estaría dispuesto a venderlo.

Nuevamente, es en el Derecho estadounidense donde más se ha estudiado esta cuestión²³⁰⁹. La empresa y el secreto tienen un valor económico y, como consecuencia de la violación del segundo, según las concretas circunstancias, puede suceder que tanto este como aquella pierdan, total o parcialmente, su valor. Se ha señalado, en este sentido, que una partida indemnizable sería la disminución, pérdida o destrucción del valor del secreto y del de la empresa, estando ambos estrechamente relacionados.

LA PÉRDIDA DE VALOR DE LA EMPRESA. En concreto, respecto de la pérdida de valor de la empresa, se parte del que tenía antes de producirse la violación del secreto empresarial y se compara con su valor tras dicho acontecimiento²³¹⁰. Mediante esta partida, es decir, mediante la valoración de la pérdida de valor de la empresa, se trata de compensar de una manera directa y más adecuada a aquellos titulares de secretos empresariales cuyas empresas tienen un valor, única o principalmente, por ser titular de tal secreto y por explotarlo en el mercado.

Veámoslo con un ejemplo claro: un día antes de producirse la apropiación indebida del secreto empresarial, su titular podía vender la empresa por X cantidad de euros, siendo tal secreto su

²³⁰⁸ En la jurisprudencia estadounidense, en ciertas ocasiones, esta pérdida de valor ha sido utilizada, también, para calcular el enriquecimiento injusto del infractor. Al respecto, señalando gran cantidad de resoluciones sobre esta cuestión, *vid.* ALMELING *et al.* (2018, pp. 676 y ss.).

²³⁰⁹ En España no hay resoluciones por ahora que lo analicen directamente en relación con los secretos empresariales. Tampoco las hay en relación con los otros derechos de propiedad intelectual debido a que estos no tienen como elemento esencial su carácter secreto, por lo que, en principio, su divulgación no implica que estos derechos pierdan valor. En cambio, en sede de marcas, sí que se ha analizado, aunque desde la perspectiva del valor que pueden tener las marcas notorias o de renombre. Así, se ha señalado que la apropiación y utilización de algún elemento de estas marcas, aunque la conducta no implique realmente una infracción de los derechos marcarios, puede «provocar un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca. Esta dilución de la marca se provoca por su generalización a cualquier producto y servicio, pues ello contribuye a que dicha marca deje de asociarse en exclusiva al producto de la actora»: SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5976). En el mismo sentido, *vid.* STS, civil, de 2 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:936). También, sobre esta cuestión, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO (2015).

²³¹⁰ Posiblemente, uno de los casos que mejor refleja esta situación ha sido *Wellogix, Inc. v. Accenture, LLP*, 716 F.3d 867 (5th Cir. 2013). En él, el tribunal señaló que Wellogix, mediante una prueba pericial, había demostrado cómo la empresa antes de la apropiación del secreto empresarial tenía un valor superior a los 27 millones de dólares, pero que, tras la violación, su valor se había visto reducido notablemente, afirmando que, al apropiarse Accenture indebidamente de sus secretos, se generó una desventaja competitiva que «hizo que el valor de Wellogix cayera a cero». En el mismo sentido, más recientemente: *Keystone Transp. Sols., LLC v. Nw. Hardwoods, Inc.*, 5:18-cv-00039 (W. D. Va. 2019).

mayor y principal activo. El día después de la apropiación, la empresa vale cero euros o una cantidad ínfima comparada con lo que valía con anterioridad.

Precisamente, en este sentido, en el caso *DSC Communications v. Next Level Comm*, el tribunal entendió que, cuando los activos de la empresa titular consisten casi exclusivamente en el secreto o secretos apropiados indebidamente, optar por cuantificar la pérdida de valor de la empresa es el método menos especulativo, más realista y que más satisface y resarce al titular del secreto²³¹¹. Sobre todo, estos supuestos pueden darse en aquellas empresas de base tecnológica, generalmente de reciente creación, en las que el valor del secreto empresarial representa la mayor parte del valor de la propia empresa.

LA PÉRDIDA DE VALOR DEL SECRETO EMPRESARIAL. En otras ocasiones, se ha optado por cuantificar la variación del valor del secreto empresarial, sobre todo cuando ha habido una publicación que ha permitido conocerlo. En el ya citado caso de *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*²³¹², el tribunal entendió que la pérdida de valor del secreto empresarial sería una partida indemnizable, siempre que se hubiera producido una «destrucción», total o parcial, de su valor, puesto que «los daños reales pueden medirse por la pérdida del valor del secreto empresarial para su titular»²³¹³.

Sin embargo, en no pocas ocasiones los tribunales han entendido que la disminución del valor de un secreto empresarial no puede entenderse que sea una pérdida indemnizable²³¹⁴. Para ello han acudido a una argumentación que resulta, al menos, cuestionable. Sostienen que no se debe incluir la pérdida del valor del secreto por ser una cuestión que presenta una gran dificultad en lo que respecta a la cuantificación monetaria del daño causado, es decir, que es realmente complicado valorar económicamente la pérdida de valor del secreto empresarial. Pero esta dificultad no debe impedir que se pueda incluir la disminución o pérdida como partida indemnizable, sino que lo que supondrá es un esfuerzo mayor por parte del titular del secreto empresarial en la prueba de determinar el valor de algo tan complejo como es un secreto empresarial.

SOBRE SU PRUEBA. Si se opta por cuantificar la pérdida de valor de la empresa, el titular deberá probar que, como consecuencia de la apropiación indebida, se ha producido la pérdida de valor de la empresa, además de cuál era el valor anterior y cuál el posterior, mediante cualquiera de los métodos generalmente admitidos en la valoración de empresas. En cambio, si se opta por cuantificar la pérdida del valor del secreto, se deberá probar cuál era el valor anterior y cuál es el actual, lo cual presenta una indudable complejidad, si bien, se podría intentar cuantificar su valor acudiendo a un criterio de valor de mercado, es decir, cuánto habría estado dispuesto a ofrecer un inversor medio por adquirir el secreto empresarial antes de que se produjera la apropiación y cuánto estaría dispuesto a ofrecer tras la violación, averiguando así cuál ha sido

²³¹¹ *DSC Communications v. Next Level Comm*, 107 F.3d 322 (5th Cir. 1997).

²³¹² *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974). En un sentido coincidente, también, *vid. Quintel Tech. Ltd. v. Huawei Techs, USA, Inc.*, No. 4:15-C-00307 (E. D. Tex, 2018).

²³¹³ *Cardiovention, Inc. v. Medtronic, Inc.*, 483 F.Supp.2d 830 (D. Minn. 2007).

²³¹⁴ *Vid. v. gr. Wellness Coaches United States, LLC v. MGM Resorts Int'l*, 2:15-cv-01593-JAD-CHW (D. Nev. 2015).

el valor perdido; o partiendo de la cantidad que un comprador habría estado dispuesto a pagar por el secreto antes de que se produjera la apropiación indebida, pero aplicándole un «descuento consistente en lo que estaría dispuesto actualmente a pagar por él»²³¹⁵. Al final, se trata de realizar un ejercicio de cuantificación hipotética, partiendo de datos del mercado en el que se opere, como sería la cuota de mercado, la cantidad de competidores, el volumen de ventas... Una suma de ingredientes que permitirá de modo aproximado conocer el valor del secreto empresarial o de la empresa en cuestión antes y después de que se produjera la violación. Y, si entre unos valores y otros hay diferencias que se puedan entender producidas como consecuencia de la violación, estaremos claramente ante un daño que debe ser indemnizado.

2.3. Pérdida de oportunidad

El artículo 10 LSE no hace referencia a la pérdida de oportunidad al tratar los daños consecuencia de la violación de un secreto empresarial, pero, como se ha señalado en los epígrafes anteriores respecto del daño emergente, nada impide que se pueda admitir la indemnización de esta concreta partida²³¹⁶. Con todo, aunque se confunda con las demás partidas del daño²³¹⁷, se trata de una categoría totalmente diferente y que requiere su estudio pormenorizado.

Mediante la pérdida de oportunidad se pretende indemnizar el descenso en la probabilidad de obtener un resultado favorable, es decir, el hecho de que por el acontecimiento dañoso se haya *perdido la oportunidad* de obtener un resultado que podría ser beneficioso. Así, no faltan autores que han señalado que mediante esta partida lo que se indemniza realmente es la esperanza, pero no una hipotética, sino una basada en la certidumbre de la probabilidad²³¹⁸. Por ello, a través del recurso a esta partida indemnizable se relaja el requisito de la certeza del nexo causal. Se trata, en definitiva, como bien expresa su nombre, de indemnizar el haber perdido una oportunidad; no se indemniza lo que hubiera podido obtenerse de no producirse

²³¹⁵ *Spectrum Sciences Software, Incorporated v. US*, núm. 04-1366C (Fed. Cl. 2011).

²³¹⁶ En cambio, sí que se recoge expresamente en el artículo 152-6 del *Code de Commerce* francés, cuerpo normativo en el que se ha realizado la transposición de la Directiva comunitaria. No se puede obviar que la construcción de la pérdida de oportunidad en nuestro Derecho es consecuencia directa de la influencia del Derecho francés, a pesar de que su procedencia y su origen no estén del todo claros, tal y como lo muestra el hecho de que se emplee, impropriamente, en multitud de ocasiones el término francés «chance» en lugar del nuestro «oportunidad». Sobre estas cuestiones y el origen, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 188 y 189) y REGLERO CAMPOS y MEDINA ALCOZ (2014). Con carácter general sobre la pérdida de oportunidad, *vid.* MEDINA ALCOZ (2007, *passim*).

²³¹⁷ *Vid.* FEMENÍA LÓPEZ (2011, pp. 92 y ss.) y MEDINA ALCOZ (2007, pp. 75 y ss.). En el mismo sentido, YZQUIERDO TOLSADA (2018, p. 189) insiste en que, aunque generalmente se encaje en otros conceptos, «la pérdida de la oportunidad constituye una nueva categoría de daño».

²³¹⁸ YZQUIERDO TOLSADA (2018, pp. 190 y 649). Señala el autor que se da una aparente contradicción al tratar la pérdida de oportunidad: «la certeza de que, si no se hubiere producido el hecho dañoso, el perjudicado habría mantenido la esperanza en el futuro de obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial; y la incertidumbre definitiva de lo que habría sucedido si no se hubiera producido el evento». En un sentido similar, señalan ROCA TRÍAS y NAVARRO MICHEL (2016, p. 224) que «[s]e trata de un supuesto en que existe una cierta incertidumbre sobre el éxito o no de la posibilidad que se tenía, pero existe también la certidumbre de que una persona tenía una oportunidad de obtener alguna ventaja y la ha perdido por causa ajena».

la violación del secreto empresarial, sino la mera posibilidad de acceder a esa situación, es decir, la privación de la oportunidad con independencia del resultado a que condujera esa decisión²³¹⁹.

Un aspecto que ha llamado la atención de la doctrina es la forma de valorar este concreto daño. ¿Cómo se valora el haber perdido una oportunidad? ¿Qué valor tenía dicha oportunidad? No se trata de una cuestión sencilla y que ha sido resuelta, mayoritariamente, de manera casuística, creando criterios para concretas materias en las que se suele valorar²³²⁰. Y, precisamente, en el campo de los secretos empresariales no contamos con resoluciones judiciales que la hayan valorado en nuestro país. Pero sí que podemos encontrar ciertas notas o guías en países en los que el estudio de los secretos empresariales está más avanzado o en aquellos en los que la pérdida de oportunidad está más arraigada.

(I) En el caso británico *Celgard LLC v. Shenzhen Senior*²³²¹ no se valoró la partida relativa a la pérdida de oportunidad, pues se analizaba la adopción de una medida cautelar, pero sí que señaló un caso claro en el que podrá ser considerada como partida indemnizable. Los hechos fueron los siguientes: una empresa china se había apropiado de un secreto empresarial de una compañía estadounidense, intentando comercializar la primera el producto que incluía el secreto en el mercado británico, mercado, por otro lado, en el que, todavía, no se había introducido el producto, aunque existían conversaciones entre la titular del secreto y un distribuidor para implantarlo en él. Así, tras la apropiación del secreto y tras intentar la comercialización del producto, la distribuidora británica paralizó la negociación del contrato. Así, el tribunal entendió que, efectivamente, la apropiación del secreto había producido numerosos daños, entre los que, en su opinión, tenía una especial importancia la pérdida de oportunidad, puesto que, con las actuaciones de la empresa asiática, la estadounidense había perdido la oportunidad de alcanzar un acuerdo con la distribuidora, con independencia de que finalmente hubiera o no comercializado el producto.

(II) También se ha acudido a esta partida indemnizable, aunque me parece más complicada su traslación a nuestro ordenamiento jurídico, en los casos de apropiación indebida de secretos por parte de antiguos trabajadores, conjugándola, a su vez, con la aplicación de la doctrina de los *springboard damages*, en virtud de la cual se sanciona el posible aprovechamiento y utilización ilícitos por parte de antiguos trabajadores de conocimientos que tienen la condición de confidencial con el objetivo de avanzar más rápidamente en un determinado sector. Esta aplicación tiene su origen en materia de patentes para evitar que, tras la expiración del plazo de protección de la invención, los trabajadores decidieran abandonar la empresa, con los conocimientos adquiridos en su empleo y aprovechando las circunstancias de la liberación, y pudieran competir rápidamente con el antiguo titular de la patente, privándole a este de su

²³¹⁹ REGLERO CAMPOS y MEDINA ALCOZ (2014) y FEMENÍA LÓPEZ (2011, pp. 92 y 93). En este sentido, se pronunció, entre otras, la STS, civil, de 22 de enero de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:99).

²³²⁰ A modo de ejemplo, sobre la pérdida de oportunidad en relación con la actividad de los abogados, *vid.* SERRA RODRÍGUEZ (2019, pp. 81 y ss.) y PANIZA FULLANA (2012, pp. 51 y ss.).

²³²¹ *Celgard, LLC. v. Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.*, [2020] EWHC Ch. 2072.

beneficio de haber sido el primero y de no haber podido continuar ostentando esa condición durante un tiempo prudencial hasta que un tercero pudiera haber alcanzado el mismo resultado que el antiguo trabajador. Esta doctrina se ha aplicado a los secretos empresariales para evitar que los trabajadores que adquirieron el secreto empresarial de manera lícita puedan privarle de la oportunidad de continuar con esa posición privilegiada tras producirse por un tercero la violación del secreto empresarial, afianzando así la protección del secreto²³²². No obstante, como he señalado, considero que esta doctrina tiene un difícil encaje en nuestro Derecho, sobre todo a la vista de las limitaciones en materia laboral y de competencia desleal.

(III) En Francia, con anterioridad al reconocimiento expreso de esta partida en su *Code de Commerce*, también se había admitido la inclusión de esta partida en casos de secretos empresariales. Así, es tradicional la cita de la sentencia de la *Cour d'Appel de Versailles* de 9 de octubre de 2003²³²³, que fue una de las primeras en apreciar claramente la pérdida de oportunidad en estos casos. En el caso se analizó la posible apropiación de un secreto empresarial por parte de *Microsoft* y *Softimage* que pertenecía a dos programadores. En un principio, estos últimos habían suscrito un contrato con las sociedades mencionadas por el que se introducía un *software* creado por ellos -y que contenía diversos secretos empresariales- en un programa de ordenador de las empresas mencionadas. No obstante, tras la conclusión de dicho contrato, ambas empresas decidieron poner a la venta una nueva versión mejorada del programa que incluía igualmente el *software* de los programadores.

Así, se comercializó el nuevo programa de ordenador a través de licencias tanto en Francia como en otros países, dificultando la comercialización independiente del *software* desarrollado por los programadores, al incluirse en un programa más completo. El tribunal consideró que, al comercializar el programa que lo incluía ilícitamente, los titulares del secreto no solo habían dejado de obtener beneficios en Francia, donde habían puesto a la venta su *software*, sino que habían perdido la oportunidad de comercializarlo en otros países donde *Microsoft*, dado su carácter global y prestigio, ya había introducido su programa. De esta suerte, además de otros daños, se estimó la pérdida de oportunidad de comercializar su programa en dichos países. Para valorarla, en este caso se partió de dos cálculos distintos. Por un lado, del número total de licencias que había conseguido otorgar *Microsoft* y, por otro lado, la cantidad mínima que se estipulaba que cobraban en el contrato original. Así, partiendo de esas cantidades, el tribunal calculó la cantidad que, en su opinión, correspondía a dicha pérdida de oportunidad.

Los tribunales franceses han reconocido que se trata de un cálculo complejo, puesto que se deben valorar únicamente oportunidades reales y serias y no meramente hipotéticas, a pesar

²³²² Entre los diversos casos que lo han apreciado, podemos citar: *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. and another*, [1996] EWCA Civ 1245; *Forse, Child, Shearwater Group PLC and another v. Secarma Ltd., Secarma Group Ltd. & UKFast.net Ltd.*, [2019] EWCA Civ. 215. Para ver esta cuestión con un poco más de detalle, vid. BRAITHWAITE (1979, pp. 94-98).

²³²³ *Arrêt du 9 octobre 2003, Cour d'Appel de Versailles, 12^{ème} chambre*, R. G. núm. 01/07.525. Esta sentencia fue confirmada posteriormente, aunque sin entrar a analizar la cuestión de la pérdida de oportunidad, en el *arrêt du 13 décembre 2005, Cour de Cassation, Chambre civile*, R. G. núm. 03/21.154.

de que toda oportunidad es, en sí misma considerada, hipotética. Ahora bien, lo que han señalado de manera reiterada es que su cuantificación «no puede ser igual al beneficio que se habría obtenido en caso de materializarse la oportunidad», puesto que no se indemniza el posible resultado, sino la imposibilidad de haber intentado obtenerlo²³²⁴.

(IV) Hay un supuesto particular que podría plantear alguna que otra duda. La naturaleza del secreto empresarial no exige que este sea explotado por su titular, razón por la cual, en tal caso, no será posible indemnizar la partida del lucro cesante, puesto que se trataría de unas ganancias hipotéticas, sin ninguna base —o, en su caso, como se señaló en el apartado correspondiente, realmente complicado—. En cambio, ¿sería posible indemnizar en tal caso la pérdida de oportunidad? Entiendo que sí, desde el momento mismo en que el titular del secreto empresarial se encontraba en una posición en la que ostentaba una oportunidad de obtención de beneficios. El titular del secreto no sabe cuáles serán los beneficios que podrá obtener con su secreto, pero ha perdido toda oportunidad de conocerlo, ha perdido la esperanza de que llegase el momento oportuno para comercializarlo y lucrarse con él. ¿Estas oportunidades son hipotéticas? ¿O había una probabilidad cierta de que en un determinado momento el titular decidiera comercializarlo? La cuestión fundamental es determinar si tener en reposo un secreto empresarial implica que se esté en una posición fáctica o jurídica —o ambas— que permita convertir en un hecho la esperanza o probabilidad de explotar el secreto y conseguir ganancias con él.

Había una incertidumbre sobre las ganancias que podría obtener con su comercialización, pero había una certidumbre de que se podían obtener ventajas —económicas, por ejemplo— si decidía comercializarlo y, por una causa ajena e ilícita, ya no podrá ni, tan siquiera, intentarlo. Por tanto, considero, en mi opinión²³²⁵, que, si el secreto empresarial ni se estaba explotando, ni se tenía previsto explotarlo, sería posible la indemnización de la pérdida de oportunidad al privar al titular del secreto de esa decisión legítima y que solamente debía corresponderle a él.

Con todo, habrá casos en los que se podrá valorar la pérdida de oportunidad en relación con los secretos empresariales, en particular, cuando, como consecuencia de la divulgación ilícita del secreto, concluyan las negociaciones que se tuvieran en marcha para, por ejemplo, otorgar licencias del secreto empresarial o cualquier otro negocio jurídico que lo tuviera como objeto, al frustrar la esperanza de que la negociación concluyera de manera satisfactoria para el titular del secreto. Ahora bien, en ningún caso, su valoración será sencilla, debiendo estar al caso concreto para intentar determinarla.

²³²⁴ *Arrêt du 19 avril 2000, Cour de Cassation, Chambre civile*, R. G. núm. 98/15.182.

²³²⁵ Aunque, lógicamente, pueda defenderse que en este caso no hay daño alguno.

2.4. El enriquecimiento injusto

2.4.1. De su concepto

CONCEPTO. El artículo 10.1.I LSE dispone, a la hora de establecer cómo calcular la indemnización de daños, que se tendrá en cuenta «el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor»²³²⁶. El uso de estas concretas palabras es llamativo por varias razones: i. porque en ninguna de las demás normas que regulan esta acción en relación con la propiedad industrial se hace referencia al «enriquecimiento injusto», sino a los beneficios que el infractor hubiera obtenido a través de la utilización ilícita del derecho protegido²³²⁷; ii. porque en nuestro ordenamiento jurídico mediante el concepto de «enriquecimiento injusto» se suele hacer referencia a un método de carácter restitutorio que se aleja del carácter resarcitorio que tiene la indemnización de daños y perjuicios, cuestión sobre la que ya hemos incidido con anterioridad; y iii. porque contamos con una concreta y autónoma acción, la de enriquecimiento injusto, que, como dijimos, puede ser aplicable, también, a la violación de secretos empresariales. Varias son las cuestiones en las que nos debemos detener previamente.

CARÁCTER. A lo largo de este capítulo ya nos hemos referido al carácter de esta concreta partida; por ello aquí nos limitaremos a aportar una serie de notas recordatorias de lo que se ha sostenido. Este debate no es nuevo, puesto que en materia de propiedad intelectual ya se ha producido. Por un lado, encontramos a aquellos autores y tribunales que defienden que los beneficios obtenidos por el infractor son un elemento indemnizatorio²³²⁸ y, por otro lado, se hallan los partidarios de entender que se trata de un criterio cercano al enriquecimiento injusto, en concreto, que se aproxima a la «condictio» por intromisión y que, por lo tanto, se regulan

²³²⁶ Partida reconocida tanto en la UTSA como en la DTSA.

²³²⁷ Vid. artículo 74.2.A LPA; artículo 43.2.A LM; artículo 55.2.A LPJDI; artículo 140.2.A TRLPI. Esto plantea, al menos, en apariencia, una cuestión diferenciadora, pues parece que ya no se vincula directamente el enriquecimiento con la concreta violación. En estos otros regímenes normativos se señala que será necesario que el titular del derecho pruebe que los beneficios obtenidos por el infractor son consecuencia de la infracción del derecho en cuestión y no de otras cuestiones exógenas, como pudiera ser el propio crédito del empresario o cuestiones publicitarias [SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 915)]. En cambio, ahora en la Ley de Secretos Empresariales no se contempla esa estrecha vinculación, por lo que parece posible que no importará tanto que los beneficios obtenidos por el infractor no provengan solamente de la infracción, sino que lo esencial será que se haya dado una comercialización, por ejemplo, del producto en cuestión para poder determinar que se enriqueció injustamente, teniendo, en su caso, que detraer los costes de marketing, por ejemplo, para averiguar ese concreto enriquecimiento. Pero no me parece posible que debamos excluir de la partida del enriquecimiento injusto aquellos beneficios que deriven de, por ejemplo, no solo la violación del secreto, sino, además, de la buena reputación del infractor. Con todo, como señaló FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2004, p. 519), dependerá en todo caso del infractor la prueba de la influencia de esos otros factores y en qué grado han sido decisivos en el número de ventas y en las ganancias, lo cual es realmente complicado. Cita este autor, a su vez, un caso norteamericano en materia de marcas, *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 US 203 (1942), en el que se señaló que «[e]s muy posible que el propietario de la marca obtenga ganancias inesperadas cuando sea imposible aislar los beneficios atribuibles al uso de la marca infractora. Pero sostener lo contrario daría una ganancia inesperada al malhechor».

²³²⁸ MASSAGUER FUENTES (2020A) y, aunque no tajantemente, también, BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1296 y ss.). Igualmente de este autor, *vid.*, sobre el carácter subsidiario de la acción, BASOZABAL ARRUE (2019, pp. 99 y ss.).

dos acciones distintas, la de carácter indemnizatorio y la del enriquecimiento²³²⁹ o, al menos, que se contempla una acción indemnizatoria con partidas restitutorias.

El problema que plantea la doctrina y la jurisprudencia se encuentra, fundamentalmente, en el hecho de que, en principio, en nuestro ordenamiento jurídico la indemnización de daños y perjuicios no puede implicar un enriquecimiento del damnificado, por lo que se cuestionan qué pasará cuando, por ejemplo, el infractor obtenga unos beneficios extraordinarios que superen con creces los daños efectivos y ciertos producidos en el titular del derecho. El ejemplo típico se produce cuando se es titular de una patente, esta se comercializa como componente de un determinado producto, con un mercado muy pequeño, y el infractor la introduce en otros productos, con un mercado mayor y obteniendo unos beneficios abultadísimos que superan sobradamente las pérdidas que haya podido sufrir el titular de la patente como consecuencia de la infracción.

Los partidarios de su naturaleza restitutoria han sostenido que el legislador lo que ha pretendido es evitar cualquier posible ganancia del infractor como consecuencia de la intromisión en un derecho ajeno y que, por tanto, en caso de producirse la infracción, el titular del secreto tendrá derecho a la restitución de todos los beneficios, aunque sean superiores a los daños provocados. No obstante, el hecho de optar por esta interpretación implica que estaremos ante una acción de enriquecimiento injusto, aunque esta sea específica, y no ante una de indemnización de daños, por lo que los elementos de prueba y los requisitos para ejercitarla serán distintos en un caso y en otro.

Ahora bien, entiendo que estamos ante una partida indemnizatoria por seis argumentos: i. por una cuestión de sistemática que han incluido el enriquecimiento injusto dentro de la propia acción de daños; ii. porque realmente estamos ante una valoración abstracta del daño, alejada del elemento fenomenológico²³³⁰; iii. porque la configuración en la acción del enriquecimiento del infractor se ha realizado sin tener en cuenta ninguno de los presupuestos que tradicionalmente se aplican a este cuando tiene carácter restitutorio; iv. porque la jurisprudencia, al final, se somete para valorar esta concreta partida a las exigencias de la acción de daños²³³¹; v. porque estamos ante una variación del método triple de cómputo del

²³²⁹ Entre otros, MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 183-186) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 10, 16 y 24-26), quien afirma que «el infractor de una patente o de una marca ajena no solo tiene que indemnizar los daños y perjuicios causados, sino que debe restituir también el valor obtenido como consecuencia de la invasión de la invención o del signo distintivo ajeno». En definitiva, este autor afirma que lo que contienen las normas reguladoras de la propiedad intelectual es, en realidad, una acción de enriquecimiento injusto no general, sino particular. En un sentido similar: STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852).

²³³⁰ Es lógico que, en general, la existencia de un enriquecimiento del infractor permita concluir la existencia de un daño en el patrimonio del titular del secreto, pero no se hace depender de ello. Además, esta diferencia implica que, por ejemplo, en caso de que la infracción represente un incremento de los beneficios del titular del secreto empresarial, se pueda igualmente acudir a este criterio y que se terminen indemnizando. Así se ha señalado en la jurisprudencia alemana. *Vid.*, v. *gr.*, BGH, 02.02.1995 — I ZR 16/93.

²³³¹ Incluso podríamos sostener que la disquisición mantenida, en el fondo, es puramente dogmática y sus consecuencias no tienen relevancia práctica para el titular del secreto empresarial. En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 571) y DÍAZ VALES (2008, p. 32). En cierto modo, como ya se ha señalado, estamos en realidad ante un daño normativo [en el

daño, en cuyo país de origen tiene un claro carácter indemnizatorio²³³²; y vi. porque esta concreta partida se vincula con el artículo 9.1.G LSE, que exige igualmente la concurrencia de dolo o culpa en la violación del secreto, hecho que aleja la partida del tradicional enriquecimiento injusto.

Por tanto, debemos considerar que se trata de un elemento de carácter indemnizatorio que, gracias a la redacción dada por el legislador, se presenta desligado de toda relación con el daño efectivamente sufrido, puesto que, ante la falta de alternatividad y ante un artículo que regula una única acción, se debe asumir que la intención del legislador es que se trate de un elemento con dicho carácter. Así, aunque se emplee el término «enriquecimiento injusto», no debe acudir a dicha institución, sino entender que estamos ante uno de los elementos que pueden ser tenidos en cuenta en la cuantificación de los daños, si bien con las particularidades señaladas en torno al daño y al nexo causal.

LA FALTA DE ALTERNATIVIDAD. Una segunda cuestión que llama nuestra atención de la redacción del artículo 10.1.I LSE, en contraposición a las demás leyes reguladoras de la propiedad intelectual, es que no contempla el «enriquecimiento injusto» como un elemento alternativo al del «lucro cesante», sino como acumulativo²³³³. Por tanto, se podrán indemnizar ambos conceptos, pues en ningún caso puede afirmarse que el enriquecimiento del infractor se convierta sin más en la cifra del lucro cesante, sino que son conceptos distintos, no alternativos e, incluso, complementarios²³³⁴. Ahora bien, los límites entre ellos, en ciertas ocasiones, son difusos, por lo que será posible que un concreto elemento pueda ser tenido en cuenta tanto en el cálculo del lucro cesante como en el del beneficio del infractor. Ello, en principio, no debería presentar ningún inconveniente. Es decir, no importa que se dé un solapamiento de tales elementos o conceptos, siempre que no haya un doble cómputo de la misma partida²³³⁵.

mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2020A)] configurado por el legislador y que se aleja de nuestros tradicionales presupuestos y concepciones, y ello no implica que deje de ser indemnizatorio.

²³³² Por sus similitudes con la «condictio» por intromisión, no me parecería totalmente impropio considerar que se trata de un *tertium genus* que presenta notas restitutorias e indemnizatorias, pero que, por una decisión legislativa y por cuestiones procesales, en él debe prevalecer su carácter resarcitorio. Al final, aunque se siga el método triple del cómputo del daño alemán, está claro que esta construcción también presenta notas de lo que el Derecho anglosajón se denomina el *waiver tort*, en virtud de la cual se puede entablar una acción mediante la que *se renuncie al agravio* y se busque la restitución de los beneficios obtenidos derivados de la infracción. Sobre este concepto, *vid.* BASOZABAL ARRUE (2018A), CARRASCO PERERA (1988, p. 147) y NICHOLAS (1962, pp. 49 y ss.).

²³³³ También se regula como acumulativo en el TRLPI. *Vid.* PLAZA PENADÉS (2021, p. 1531), ARISMENDY MENGUAL y CRESPO MORA (2019, p. 38), ARMENGOT VILAPLANA (2017, p. 1598) y CLEMENTE MEORO (2009, pp. 875 y 876).

²³³⁴ *Vid.* CARRASCO PERERA (1988, p. 149). En contra, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2014, p. 775).

²³³⁵ En los comentarios a la sección tercera de la UTSA se recoge que «[m]ientras no haya doble cómputo, la sección tercera adopta el principio de los casos recientes que permiten la recuperación tanto de las pérdidas reales de un demandante como del beneficio injusto del infractor indebido causados por la apropiación indebida». Es típica, además, la cita del caso *Tri-Tron Intern. v. Velto*, 525 F.2d 432 (9th Cir. 1975). El tribunal en dicho caso señaló que «la medida de los daños y perjuicios por la apropiación indebida de un secreto empresarial no se limita a los beneficios del infractor, sino que también incluye la pérdida de la víctima que de ninguna manera podría estar relacionada con los beneficios obtenidos por aquel. [...] La medida adecuada del daño ya no se limita a la pérdida del demandante o al beneficio del demandado, sino que incluye una combinación de ambos cuando las circunstancias lo requieren, a fin de compensar al demandante». En un sentido similar, *vid.* *Nephron Pharm. Corp. v. Hulsey*, No. 6:18-cv-1573-GAP-LRH (M. D. Fla. 2021). No obstante, no faltan casos, aunque sean los menos, en los que los tribunales han negado que se puedan

En el cómputo del enriquecimiento injusto²³³⁶ se ha considerado, como se verá seguidamente, que se podrían tener en cuenta para calcularlo tanto las *diverted sales*, con las que se hace referencia a aquellas ventas del infractor que, de no haber sido por la apropiación, las habría realizado el titular del secreto, las *non-diverted sales*, que representan aquellas ventas que, si no se hubiera producido la apropiación, el titular del secreto no las habría realizado igualmente, y las *convoyed sales*, a las que nos hemos referido al tratar el lucro cesante de manera concreta y que serían las ventas de productos relacionados, ya sean accesorios, dependientes o complementarios²³³⁷. Ahora bien, la inclusión de las ventas debe realizarse con precaución, puesto que, si se decide, por ejemplo, incluir las *diverted sales*, hay un riesgo más que evidente de que se produzca un solapamiento, un doble cómputo por el mismo elemento en relación con el lucro cesante, tal y como se analizó. Por tanto, se ha de tener en cuenta que esta clase de ventas solo podrá ser incluida en una de las dos partidas, pero no, en ningún caso, en ambas. Así, el titular del secreto empresarial deberá valorar si solo con el lucro cesante se colma el daño o si, en cambio, debe sumar el enriquecimiento injusto del infractor en la medida en que ambos conceptos sean compatibles y no supongan un doble cómputo.

Al final, el principio que debe presidir la indemnización en caso de los secretos empresariales es que el titular del secreto empresarial apropiado, revelado o utilizado ilícitamente obtenga en la mayor medida posible el resarcimiento total de los daños causados y para ello es necesario contar con una estructura flexible que permita acudir a unos elementos u otros para lograr esa satisfacción total, o de la manera más cercana posible a esa totalidad²³³⁸, y el contar con el

indemnizar ambas partidas porque han entendido que se daría una doble recuperación del mismo concepto en todo caso. *Vid.*, v. *gr.*, *Telex Corp. v. Int'l Business March. Corp.*, 510 F.2d 894 (10th Cir. 1975). En materia de derechos de autor se ha señalado que un ejemplo claro de este posible doble cómputo se da cuando el titular del derecho y el infractor concurren en el mismo mercado, siendo, posiblemente, los únicos intervinientes, y, en particular, cuando la infracción consiste en la comercialización de una reproducción ilícita de la obra protegida. Así, se ha sostenido [v. *gr.*, CLEMENTE MEORO (2009, p. 876)] que «[e]n este supuesto, la pérdida de beneficios del titular de los derechos por disminución del número de ejemplares comercializados es tendencialmente igual al beneficio obtenido por el infractor, sobre todo si uno y otro ocupan una posición semejante en el mercado». No obstante, no faltan autores [*vid.*, v. *gr.*, SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 910)] que consideran que no pueden ser complementarios. Se sostiene en concreto que no «debe interpretarse esta norma [en referencia a la Ley de Propiedad Intelectual] en clave de que el perjudicado pueda obtener *ambas* partidas indemnizatorias, lo que sin duda podría conducir a una sobrecompensación que produjera el efecto contrario (a saber, el enriquecimiento del titular del derecho lesionado a costa del infractor), ni tan siquiera que se trate de criterios acumulables o combinables en pos de lograr una aproximación al daño causado. Se trata de criterios *alternativos*, que no pueden acumularse, precisamente porque la idea subyacente en esta norma es proporcional al titular del derecho un sistema más sencillo de cálculo del lucro cesante frente a la estimación prospectiva o hipotética que conlleva la teoría de la diferencia». Estos autores se adentran en el origen de esta construcción para señalar esa alternatividad, pero olvidan que el concepto de «beneficios» es mucho más amplio, incluyéndose algunos que no son beneficios económicos monetizados, sino que se presentan como costes de ahorro de tiempo que se puede traducir a términos económicos y que no se contempla en la partida del lucro cesante.

²³³⁶ A modo de ejemplo, en el caso *Agilent Technologies v. Kirkland*, C. A. No. 3512-VCS (Del. Ch. 2010), el tribunal consideró que, para el cálculo de los beneficios del infractor, se debían tener en cuenta tanto las ventas que habrían sido realizadas por el titular del secreto de no ser por la apropiación, como aquellas que, de no ser por la violación, no las habría realizado ni el infractor ni el titular del secreto.

²³³⁷ Sobre esta cuestión, *vid.* BERSIN *et al.* (2020) y ALMELING *et al.* (2018, pp. 703 y ss.).

²³³⁸ En este sentido, en el caso *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990), el tribunal entendió que si se optaba únicamente por el criterio de los beneficios del infractor, no se iba a conseguir una reparación total del damnificado, sino, tan solo, parcial.

elemento del enriquecimiento injusto es una solución adecuada para ello porque con él se ofrecen al titular múltiples remedios para que acuda en cada caso al más adecuado, sin preocuparse de la pureza dogmática de ese catálogo.

2.4.2. Su cuantificación

El enriquecimiento del infractor puede ser valorado de distintas maneras o, mejor dicho, en su valoración se pueden tener en cuenta elementos diversos²³³⁹, desde las ganancias obtenidas como consecuencia de la apropiación hasta el ahorro de costes en desarrollar el producto que contiene el secreto empresarial, pasando, por ejemplo, por el aumento en la cuota de mercado o en la rentabilidad²³⁴⁰. No obstante, un elemento común a cualquier opción que se tome como «beneficio» es que corresponde al titular del secreto la prueba de que los beneficios del infractor son una consecuencia de la violación del secreto, puesto que no podemos partir de unas ganancias especulativas o hipotéticas, sino que se deben probar con una certeza razonable.

LAS GANANCIAS ECONÓMICAS DEL INFRCTOR²³⁴¹. En este caso, será necesario primeramente determinar qué porcentaje de los ingresos es una consecuencia o una derivación de la violación del secreto empresarial²³⁴², pues no se puede confundir con la facturación del infractor. Una vez determinada esa cifra, será necesario, posteriormente, deducir los costes y gastos que presente la comercialización, por ejemplo, del producto que contiene el secreto empresarial apropiado indebidamente, para conocer cuáles son los beneficios que el infractor realmente ha obtenido²³⁴³.

²³³⁹ *Vid., v. gr., Epic Sys. v. Tata Consultancy Servs.*, 971 F.3d 662 (7th Cir. 2020).

²³⁴⁰ Frente a las partidas que se incluyen en el daño efectivamente causado —lucro cesante y daño emergente—, algunos autores [v. gr., FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 109 y 110)] han considerado que el enriquecimiento injusto debería comprender el *lucrum emergens* y el *damnum cessans*.

²³⁴¹ Unos mismos pasos que los que aquí se van a exponer han sido desarrollados por la doctrina alemana. *Vid., v. gr., BRAMMSEN y APEL* (2022, p. 812).

²³⁴² Esto plantea, desde el principio, un problema de prueba. El demandante, para tener una certeza notable, deberá tener acceso, por ejemplo, a las cuentas o a los libros contables del infractor. Como es posible imaginar, este acceso puede ser complejo al colisionar con una negativa más que previsible del demandado a mostrarlo. En materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en materia de patentes, era habitual que, ante esta dificultad añadida, el titular de la patente optara por otros de los elementos, planteados como alternativos, en particular, la regalía hipotética, ahorrándose los esfuerzos de esta valoración [*vid.* MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 187) y GARCÍA MARTÍN (2008, p. 713)]. No obstante, en sede de secretos empresariales, al plantearse este concepto indemnizatorio como acumulativo, aunque se planteen igualmente estas dificultades, el titular deberá asumir el esfuerzo de prueba para no perder la posibilidad de incluir uno de los elementos indemnizatorios, sin perjuicio de que, como se verá, si las pruebas plantearan una dificultad tan grande, se opte por acudir al criterio de la regalía hipotética. Por otro lado, se debe destacar que hay autores [v. gr., PLAZA PENADES (2021, p. 1531)] que han matizado esta prueba, habiendo señalado que se trata de un «criterio que descansa sobre ciertas hipótesis, pues precisa efectuar una valoración [...] de los ingresos que haya obtenido el infractor» y estos ingresos raramente serán conocidos o se podrá tener una certeza absoluta sobre ellos. No obstante, como se señaló en su momento, actualmente en la Ley de Secretos Empresariales se contempla en su artículo 10 la posibilidad de exigir que los demandados muestren ciertos documentos para facilitar la prueba de los daños y su cuantificación por remisión a la Ley de Patentes.

²³⁴³ En este sentido, en relación con la propiedad intelectual, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A).

(I) Respecto de qué ventas se deben incluir en el cálculo, necesariamente se partirá de aquellas que, de no haberse producido la violación del secreto, no habrían tenido lugar²³⁴⁴. En la doctrina estadounidense se ha considerado que se podrían tener en cuenta, como se ha avanzado al tratar la posible compatibilidad con el lucro cesante, tanto las *diverted sales*, las *non-diverted sales* y las *convoyed sales*²³⁴⁵. A diferencia del lucro cesante, donde sí que se incluyen las *diverted sales* e, incluso, se pueden incluir las *convoyed sales*, en materia de enriquecimiento injusto se presenta como característica propia la inclusión de las *non-diverted sales*, pues son aquellas, recordando lo ya dicho, que, en caso de no haberse producido la violación del secreto empresarial, no se habrían realizado ni por el titular del secreto empresarial —por los motivos que fueren—, ni por el propio infractor al no tener acceso al secreto empresarial²³⁴⁶. En cambio, las otras dos que pueden incluirse en la partida del lucro cesante deberán ser tratadas con cautela ante la posibilidad de concurrir en un doble cómputo²³⁴⁷, pues, al final, las *diverted sales* se incluyen en el lucro cesante al ser ventas no realizadas por el titular del secreto debido a la violación, pero, al mismo tiempo, desde la perspectiva contraria, son ventas que forman parte de la esencia del enriquecimiento injusto, es decir, ventas realizadas por el infractor que, de no ser por la violación, habría realizado el titular del secreto, quien habría obtenido las ganancias o beneficios obtenidos por aquel²³⁴⁸.

(II) Una vez se haya establecido sobre qué ventas se han de calcular los beneficios, será necesario para tal cometido detraer los gastos y costes del infractor, siempre que sean atribuibles a la creación propiamente dicha de los productos que contienen el secreto empresarial violado, pues lo que se debe tener en cuenta, en principio, son los beneficios netos.

²³⁴⁴ Por otro lado, se ha de tener en cuenta la siguiente situación: el objeto que está a la venta contiene el secreto empresarial obtenido ilícitamente, pero contiene, al mismo tiempo, otros elementos de origen lícito como, por ejemplo, una patente cuyo titular es el infractor. En este caso, que se plantea como habitual, deberá probarse, además, en qué porcentaje el secreto empresarial ha influido en las ventas del producto en cuestión. Sobre este mismo supuesto, pero en relación con patentes, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A). En el mismo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 37 y 38) ha indicado, respecto de las patentes, que la patente será esencial «cuando la incorporación del objeto patentado a la cosa compuesta imprime a esta unas características o le proporciona unas ventajas aplicativas o de otra índole de las que carecen los productos de los competidores». En Estados Unidos, se ha considerado, aplicando una regla del Derecho de patentes, que cuando el secreto empresarial sea el elemento esencial del producto comercializado, no se calculará el porcentaje en que intervenga el secreto, sino que partirá del valor íntegro de la totalidad de las ventas de dicho producto. En este sentido, *vid.* *Versata Software, Inc. v. Internet Brands, Inc.*, 902 F.Supp.2d 841 (E. D. Tex. 2012).

²³⁴⁵ *Vid.* BERSIN *et al.* (2020), GARCÍA VIDAL (2020, p. 573), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10) y ALMELING *et al.* (2018, pp. 703 y ss.).

²³⁴⁶ *Vid.* el caso citado de *Agilent Technologies v. Kirkland*, C. A. No. 3512-VCS (Del. Ch. 2010).

²³⁴⁷ Todo esto tiene un claro efecto en materia de costas. Piénsese que, por ejemplo, por incluir unas concretas ventas tanto para cuantificar el lucro cesante como el enriquecimiento injusto, el tribunal podría determinar una estimación parcial de lo solicitado, con lo que, en principio, no habría condena en costas para el infractor del secreto empresarial.

²³⁴⁸ Hay que hacer una precisión respecto de los beneficios que se obtengan con ventas en las que el secreto empresarial no sea el elemento principal, sino que se introduzca en otro. Así, habrá que realizar una ponderación de la importancia de este secreto y de si puede tener la consideración de esencial para la venta, como ya se señaló anteriormente. En este sentido, HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10) indican que lo esencial será la percepción que del producto en venta se tenga del mercado y en qué medida ha influido en las ventas. Esta determinación en Alemania tiene su origen en la doctrina sobre patentes que se desarrolló, por ejemplo, en la sentencia *BGH*, 24.07.2012 — X ZR 51/11, en la que se señaló que, para determinar el beneficio obtenido respecto de una patente introducida en otro producto, había que analizar la importancia de esa patente en la decisión de adquisición del comprador.

La cuestión, nuevamente, se encuentra en determinar qué gastos y costes podrán ser tomados en consideración. Partiendo de lo que ya he señalado al tratar el lucro cesante, la doctrina ha entendido que se deberán «detracer los costes directamente relacionados con la fabricación [...] o con la comercialización» de aquellos productos que, de no haberse producido la violación del secreto empresarial, no se habrían vendido, además de otros gastos directamente relacionados²³⁴⁹.

Mayores dudas presenta el posible descuento de los costes fijos²³⁵⁰. Así, hay autores que han entendido que sí que deberán deducirse los costes fijos directos²³⁵¹, aunque sea complicado determinar en qué porcentaje participa la actividad infractora, mientras que otro sector ha considerado que ello no será posible, puesto que el infractor habría incurrido en ellos con o sin la infracción²³⁵², encontrándonos con alguna postura matizada en caso de que se trate de costes fijos fruto del incremento del negocio del infractor como consecuencia de la infracción²³⁵³, de un modo similar a lo que se expresó respecto del lucro cesante. Entiendo que sí que deberán deducirse, pero solo en la medida en que se pueda probar el porcentaje de estos costes que se corresponde con la producción del producto que contiene el secreto empresarial violado, pues

²³⁴⁹ GARCÍA VIDAL (2020, p. 576) y MASSAGUER FUENTES (2020A). En concreto, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 38 y 39) señala que se incluirán «el importe de las materias primas, los salarios devengados por el personal que tiene a su cargo el infractor, los costes del proceso de fabricación de los productos, los gastos de transporte y las sumas invertidas en la comercialización de los productos». En el sentido contrario, hay gran cantidad de gastos respecto de los que hay unanimidad de no incluirlos. Así, a modo ejemplificativo, se ha señalado que no se deducirán los gastos financieros, las amortizaciones o los tributos —aunque respecto de estos últimos haya habido alguna voz discordante—. Además, tampoco se deducirán aquellos gastos que provengan de circunstancias contingentes «como los gastos ocasionales o extraordinarios, eventuales pérdidas acumuladas, o el resultado de actividades ajenas a la explotación de la invención». En cambio, sí que se ha entendido que deberá deducirse la cifra de los *rappels*. *Vid.*, entre otras, SAP Alicante, civil, de 21 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:1591); o STS, civil, de 13 de febrero de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2010). Respecto de los tributos, como se ha señalado, hubo ciertas dudas sobre su descuento. PORTELLANO DÍEZ (2003, p. 189) consideraba que sí que se debían descontar siempre que se tratase de impuestos que hubieran gravado los beneficios. En cambio, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015) lo niega por una razón, en mi opinión, acertada: si se descuentan los impuestos pagados, se está penando al titular porque deberá pagarlos doblemente; una vez en el momento de determinar la indemnización y otra vez posteriormente cuando deba hacer su respectiva declaración del impuesto sobre la renta o de sociedades.

²³⁵⁰ Esta misma problemática, también, se ha reflejado en la jurisprudencia estadounidense, llegándose a afirmar que «la lógica no proporciona una regla clara para el tratamiento adecuado de los gastos fijos en el cálculo de una indemnización basada en los beneficios [del infractor]»: *Delta T, LLC. v. Dan's Fan City, Inc.*, No. 8:09-cv-1731-VMC-SPF (M. D. Fla. 2021). En Alemania, en cambio, hay unanimidad respecto de la no reducción de los costes fijos, excepto que de una manera indubitada puedan asignarse de manera directa y exclusiva a los productos que infringen el derecho protegido en cuestión. *Vid.*, v. *gr.*, *BGH*, 02.11.2000 — I ZR 246/98.

²³⁵¹ MASSAGUER FUENTES (2020A) señala que se deducirán «los costes directa y exclusivamente relacionados con la conducta infractora en que haya incurrido el infractor para obtener esos beneficios (costes variables y costes fijos directos), o si se prefiere los gastos de explotación directamente adscritos a la actividad infractora». Sobre la problemática en general, *vid.* MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 188-189). En el mismo sentido se pronuncia R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015), basándose en la jurisprudencia en sede de patentes, cuando señala que se deberá descontar «la proporción de los gastos generales que tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los productos infractores, siempre y cuando el demandado acredite convincentemente cuál es esa proporción».

²³⁵² En relación con un modelo comunitario, *vid.* SJMercantil, núm. 1, Alicante, de 28 de febrero de 2007 (ECLI:ES:JMA:2007:794).

²³⁵³ Sobre las diferentes posiciones doctrinales al respecto, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, p. 579).

si no se consigue probar por parte del infractor²³⁵⁴, la balanza debe posicionarse a favor del titular del secreto empresarial, sin que se deduzcan estos costes fijos indirectos.

Ahora bien, los costes deben tomarse en consideración dentro de una cierta razonabilidad y teniendo en cuenta la relación que exista entre ellos y la facturación obtenida por el infractor. Este es el caso típico de los gastos de marketing. ¿Se pueden deducir? Y si la respuesta es afirmativa, ¿hasta qué punto son deducibles? Piénsese, por ejemplo, en un aumento extraordinario de la facturación debido principalmente a una inversión sustanciosa en publicidad. ¿Deben deducirse estos costes? Hay que partir del hecho de que estos mismos gastos, posiblemente, no los habría tenido que realizar el titular del secreto empresarial porque son unos gastos asociados no a la infracción, sino, más bien, a una desventaja operativa del infractor²³⁵⁵. Mas, al mismo tiempo, si no se contemplan, sin esos costes, no se habría alcanzado la facturación que permite determinar las ganancias o beneficios del infractor. Este caso debe ser analizado con cautela para intentar encontrar un punto de equilibrio.

Se debe tener en cuenta, además, que únicamente se deducirán los costes correspondientes a las unidades del producto que contenga el secreto empresarial que efectivamente se hayan comercializado, por lo que no se deducirán «los costes correspondientes a las unidades infractoras producidas o compradas, pero no vendidas o puestas de otro modo en explotación»²³⁵⁶. No obstante, la prueba de los gastos y costes que se deben detraer corresponderá al infractor, por lo que, una vez probadas las ventas por el titular del secreto, será este segundo quien deberá, en su caso, probar que hubo gastos y costes para reducir la cuantía de los beneficios obtenidos, sin que el titular del secreto infringido deba «soportar ninguna deducción [...] que no esté respaldada convincentemente por las pruebas aportadas»²³⁵⁷.

(III) Aunque al tratar las ganancias del infractor estamos refiriéndonos principalmente a las posibles ventas, al constituir el supuesto más habitual, el infractor del secreto empresarial puede obtener beneficios de modos distintos. Así, por ejemplo, en caso de que el secreto apropiado consistiera en la información que constituya la oferta que se realizará en un concurso público, si el infractor presenta una oferta inferior para ganar el concurso, el enriquecimiento injusto fácilmente podría ser todos los beneficios que obtuviera el infractor como consecuencia

²³⁵⁴ En Alemania, basándose en esta argumentación, se ha considerado que se podrían deducir, por ejemplo, los costes de personal [*vid.*, v. *gr.*, *BGH*, 02.11.2000 — I ZR 246/98], pero condicionado en todo caso a que efectivamente se pueda probar la correspondencia de tales gastos. Una posición matizada debe mantenerse respecto de la maquinaria adquirida, por ejemplo, para la fabricación de estos productos infractores. Entiendo que podrá deducirse, pero no en su totalidad, sino partiendo de su amortización y pérdida de valor durante el tiempo transcurrido, pues la máquina, una vez finalizada la infracción, puede seguir teniendo una vida útil y un valor, al no haberse amortizado totalmente. Expresamente esto se contempló en la sentencia alemana *BGH*, 21.09.2006 — I ZR 6/04, en la que se afirmó que, respecto de la maquinaria de una empresa, «se pueden deducir sus costes de manera proporcional a su vida útil», siempre que se utilizaran exclusivamente en la fabricación del producto infractor.

²³⁵⁵ Así, se ha considerado en Alemania, por ejemplo, en la citada sentencia de *BGH*, 21.09.2006 — I ZR 6/04, llegándose a la conclusión de que no han de ser deducidos. Esto mismo se ha sostenido por su doctrina, *vid.*, v. *gr.*, *BRAMMSEN* y *APEL* (2022, § 10) y *HARTE-BAVENDAMM, OHLY* y *KALBFUS* (2020, § 10).

²³⁵⁶ *MASSAGUER FUENTES* (2020a).

²³⁵⁷ *FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ* (1997, p. 39).

de dicho contrato, pues lo ganó por presentar una oferta menor, aprovechándose de un conocimiento secreto de un competidor. Un asunto de este tipo, salvando las diferencias, fue el que se resolvió en Estados Unidos en el caso *USA Power, LLC v. Pacific Corp.*, donde el tribunal estimó que el enriquecimiento injusto consistiría en todos los beneficios obtenidos como consecuencia de un contrato por el que se atribuía la construcción de una presa y central hidroeléctrica, tras haberlo ganado por presentar una oferta con condiciones económicas inferiores a la de su competidor, información a la que tuvo acceso de manera ilícita²³⁵⁸.

(IV) Una vez determinadas las ventas, los ingresos y los costes deducibles, es necesario determinar si este enriquecimiento proviene de la infracción del secreto empresarial o, en su caso, en qué margen sus ganancias son consecuencia de esta infracción. Se trata de una cuestión puramente estimativa, pues, partiendo de las concretas circunstancias del caso, se deberá establecer qué porcentaje de los beneficios le corresponde al titular del secreto empresarial²³⁵⁹, pudiéndose concluir que serán la gran mayoría, salvo que se consiguiera demostrar por parte del infractor que la utilización del secreto empresarial es técnica y económicamente insignificante.

LOS COSTES AHORRADOS. También es posible entender el enriquecimiento injusto del infractor como los costes que se hubiera ahorrado gracias a la violación del secreto empresarial. Entiendo que hay dos supuestos idóneos en los que esta concreta versión del enriquecimiento injusto tiene un óptimo encaje. i. cuando el infractor no haya obtenido beneficios económicos o ii. cuando el secreto sea una información de carácter negativo²³⁶⁰. Aunque en España este elemento cuantificador no se ha utilizado en exceso²³⁶¹, en Estados Unidos se ha empleado en gran multitud de ocasiones, tanto partiendo del ahorro de dinero, como del ahorro de tiempo en llevar a cabo un nuevo producto o en su comercialización o en el establecimiento de relaciones comerciales con posibles clientes²³⁶².

²³⁵⁸ *USA Power, LLC v. Pacific Corp.*, 2016 UT 20 (Utah 2016). Otro caso particular fue el que se produjo en el caso *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 735 F.Supp. 1555 (M. D. Ga. 1989), pues el tribunal calculó el enriquecimiento injusto partiendo de los ingresos por ventas de los demandados, pero, al mismo tiempo, multiplicados por el margen de beneficio de los demandantes.

²³⁵⁹ Así se señala, por ejemplo, en el caso alemán *BGH*, 24.07.2012 — X ZR 51/11. No obstante, en la sentencia *BGH*, 19.03.2008 — I ZR 225/06, el tribunal consideró que, en caso de apropiación de secretos empresariales, se deben tener en cuenta todos los beneficios sin que se tengan que realizar estos análisis causales.

²³⁶⁰ Recuérdesse que por conocimiento negativo entendemos el conjunto de conocimientos que «el empresario no debe utilizar en la fabricación de un producto para conseguir unos resultados satisfactorios»: LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 207 y 208).

²³⁶¹ Lo cierto es que del estudio jurisprudencial realizado no hemos encontrado ninguna sentencia que parta de este elemento. Quizá, de un modo indirecto, podríamos citar la SAP Barcelona, civil, de 25 de junio de 2013 (ECLI:ES:APB:2013:7226) en la que se confirma la indemnización partiendo del precio de una oferta anterior de adquisición del secreto empresarial violado, pues el infractor se ahorró los costes que habría conllevado adquirir legalmente, conforme a tal oferta, el secreto empresarial en cuestión.

²³⁶² En este sentido, el *Restatement (Third) of Unfair Competition* recoge en sus comentarios que el ahorro de costes podrá calcularse, por ejemplo, partiendo de lo que habría invertido el infractor para obtener el secreto empresarial mediante ingeniería inversa o, por ejemplo, partiendo del coste de desarrollo del secreto empresarial. Asimismo, se señala en este texto que será aconsejable partir de lo establecido por los tribunales en materia de patentes para tener un referente al que poder acudir a la hora de calcular los costes ahorrados.

(I) A modo de ejemplo, respecto del ahorro de costes económicos en el desarrollo de un nuevo producto, podemos destacar el reciente caso, *ASML US, Inc. v. XTAL, Inc.*, en el que el tribunal otorgó una indemnización de más de 845 millones de dólares, calculando dicha indemnización a partir de, efectivamente, los costes de desarrollo ahorrados²³⁶³. En concreto, el cómputo de esa cuantía se realizó partiendo del ahorro de dos costes distintos: i. de la cantidad ahorrada en el desarrollo del nuevo producto y ii. de la cantidad ahorrada en la búsqueda de clientes, puesto que XTAL se había apropiado tanto de elementos secretos del *software* de ASML como de sus listas de clientes.

(II) El otro supuesto que se ha señalado, el de ahorro del tiempo, viene a reflejar el beneficio que obtiene el infractor al desarrollar un producto o, mismamente, un nuevo negocio o compañía de un modo mucho más rápido que si no hubiera contado con el secreto empresarial violado. Es decir, el infractor cuenta con lo que los tribunales estadounidenses han denominado «ventaja inicial». De esta suerte, el cálculo del enriquecimiento se obtendrá valorando cuánto tiempo ha ganado el infractor y cuál habría sido el coste de ese tiempo ganado²³⁶⁴. Ahora bien, para dicho cometido, no siempre se ha utilizado el mismo periodo temporal, sino que, según el caso concreto, se ha optado por tomar en consideración uno u otro. En ocasiones se ha preferido partir del tiempo ganado por el infractor al no tener que investigar y desarrollar el secreto empresarial, lo cual está íntimamente relacionado con el ahorro de los costes de desarrollo, o del tiempo que se ha ahorrado en alcanzar una determinada cuota de mercado y posicionamiento o del tiempo que se ha ahorrado en poder competir en ofertas y concursos con otros actores del mercado en condiciones de igualdad empresarial²³⁶⁵. Con todo, utilizar este

²³⁶³ *ASML US, Inc. v. XTAL, Inc.*, No. 16-CV-295051 (St. Clara Super. Ct. 2019). Más recientemente, también, *vid. PPG Industries, Inc. v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. LTD et al.*, 2022 US App. 24411 (3d Cir. 2022). No obstante, se ha de destacar que, a pesar de ser una partida generalmente indemnizada e indemnizable, en Nueva York, donde continúa regulándose la cuestión mediante su *Common Law*, se suele denegar, en particular, recientemente, tras el caso *E. J. Brooks Co. v. Cambridge Security Seals*, 2018 N. Y. Slip Op. 3171 (N. Y. 2018). Si bien considero que en este caso no se deniegan de manera generalizada los costes de desarrollo ahorrados dentro del enriquecimiento injusto como una de las partidas de la indemnización, sino que se trata, en el fondo, de una cuestión probatoria, pues el tribunal no duda en afirmar que «las ganancias injustas del demandado [aquí los costes evitados] pueden ser el método para calcular los daños compensatorios del demandante». En contra, *vid. D. B. GOLDMAN y KOCH* (2018). A favor, *vid. ROWE* (2019, pp. 74 y 75).

²³⁶⁴ En la jurisprudencia estadounidense se plantea un problema en torno a esta valoración y es la determinación de si el cálculo debe realizarse en abstracto y de manera objetiva o si debe concretarse y ser subjetivo. Es decir, debemos calcular cuánto tiempo habría costado obtener ese mismo resultado a un competidor de buena fe, sin centrarnos en sus concretas características o, si por el contrario, debemos valorar cuánto le habría costado obtenerlo al concreto infractor. Téngase en cuenta que optar por un resultado u otro puede dar resultados bien distintos: si el infractor es una pequeña empresa, sin gran cantidad de medios, si se valora, atendiendo a sus circunstancias particulares, el resultado será que habría necesitado mucho más tiempo que un competidor medio; en cambio, en caso de tratarse de un competidor poderoso, con un gran número de medios a su disposición, posiblemente, si se opta por el criterio objetivo y abstracto, la cantidad de tiempo necesaria para obtener el secreto y producir un nuevo objeto sería mayor que si se hubiera optado por el criterio subjetivo. A pesar de que ambas posibilidades puedan ser interesantes en según qué casos, entiendo que como regla general es más adecuada la valoración de manera concreta y subjetiva en la medida en que toda la indemnización se basa en la concreción sobre la conducta infractora y en el sujeto infractor.

²³⁶⁵ Entre otros casos, *vid. Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville, Corp.*, No. 1:15-cv-001111-TWP-MJD (S. D. Ind. 2020); *Sabre GBL, Inc. v. Shan*, No. 18-2079 (3d. Cir. 2019); *Bourns, Inc., v. Raychem Corp.*, 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003). En el citado caso *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990), el tribunal concedió una indemnización por enriquecimiento injusto basándose en el tiempo que se ahorró el infractor. Para

criterio plantea un problema de prueba, puesto que el titular del secreto deberá probar la aceleración, es decir, la ventaja de tiempo obtenida, entrando de lleno en el campo de las hipótesis.

OTROS CRITERIOS. Además de los criterios señalados, los más habituales, los tribunales estadounidenses han acudido en ocasiones a otros para determinar cuál ha sido la ganancia del infractor. Por ejemplo, si el secreto apropiado indebidamente tenía un valor tan grande para su titular que prácticamente equivalía al valor de la empresa, se ha considerado que el enriquecimiento injusto sería equivalente al valor que tuviera la empresa titular con anterioridad a la violación. Es decir, se realiza una enorme simplificación que, aunque en apariencia pueda ser burda, termina siendo efectiva en ciertos supuestos en los que, quizá, de otro modo no se pueda calcular: si la empresa titular tenía un valor de 1000, debido principalmente al valor del propio secreto, el enriquecimiento del infractor será equivalente al valor íntegro de la empresa, al haberse apropiado del secreto empresarial de esta²³⁶⁶.

Finalmente, hay otro criterio que podría ser tenido en cuenta para calcular el enriquecimiento injusto del infractor, aunque no haya sido estudiado por la jurisprudencia, como sería la reducción de la cuota de mercado del titular del secreto y el correlativo aumento de la del infractor. Podría ser que, según las concretas circunstancias, el infractor, tras la apropiación del secreto empresarial, no obtenga un beneficio económico, pero que, como consecuencia de su actividad ilícita, aumente su cuota de mercado a costa de la del titular del secreto²³⁶⁷. Casi como un criterio de cuantificación subsidiario, cuando por las concretas circunstancias del caso no sea posible valorar el enriquecimiento a través de ninguno de los otros elementos señalados, el estudio de la variación de las cuotas de mercado, siempre que haya un nexo causal que se pueda probar, será una variable acertada para conocer el enriquecimiento injusto del infractor, aunque el mismo se esté expresando de un modo indirecto.

RECAPITULACIÓN. Con todo, considero que sería apropiado, conveniente y posible poder calcular el enriquecimiento injusto del infractor tomando como punto de partida cualquiera de los elementos señalados. Una vez decidido que se debe indemnizar el enriquecimiento injusto para evitar una infracompensación de los daños y para disuadir al infractor, indicándole que todos los beneficios que obtenga se atribuirán al titular, el problema es cuantificar tal enriquecimiento, optándose por una serie de criterios alternativos, como regla general. Ahora bien, es un problema de persuasión, tanto del titular como del infractor, es decir, de convencer

ello, calculó que el titular del secreto habría tardado aproximadamente más de diez mil horas en desarrollarlo, por lo que la indemnización consistió en el sueldo de los trabajadores necesarios para ello durante diez mil horas.

²³⁶⁶ Esto es, por ejemplo, lo que se sostuvo en el ya mencionado caso de *Wellogix, Inc. v. Accenture, LLP*, 716 F.3d 867 (5th Cir. 2013). El tribunal entendió que el enriquecimiento del infractor era igual al valor que tenía la empresa titular del secreto con anterioridad a la violación, dado que todo su valor dependía prácticamente en exclusiva del secreto violado. Al final, el razonamiento es el siguiente: la empresa titular del secreto tenía un valor de 1000 y la del infractor, de X. Tras la apropiación indebida, el infractor tiene un valor de $X + 1000$. Por lo tanto, su enriquecimiento es 1000, es decir, la diferencia entre sus valores.

²³⁶⁷ Piénsese, v. *gr.*, en que ambos se dedican a la comercialización de bienes sustitutivos y que, al divulgarse el secreto del primero, se provoca un descenso de sus ventas, al mismo tiempo que un aumento de las del infractor.

al tribunal de que su criterio de cálculo del enriquecimiento es, según las circunstancias, el más adecuado para el caso concreto.

3. Especial consideración del daño moral

El artículo 10.1.I LSE contempla que, para establecer la indemnización, se podrá tener en cuenta «el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas»²³⁶⁸. Así, el daño moral es «el que no es patrimonial, “el que experimenta una persona y que no afecta a su patrimonio, ni a sus ingresos, ni puede cuantificarse económicamente con referencia a un valor de mercado”»²³⁶⁹, sin que sean susceptibles de resarcimiento y, ni tan siquiera, que puedan ser compensados totalmente, habiéndose admitido, como se sabe, también, respecto de las personas jurídicas²³⁷⁰.

En relación con la propiedad intelectual, se ha señalado que serán daños morales, entre otros, el desprestigio que sufra el titular del derecho, pero no el desprestigio de la marca o del objeto que contenga el derecho protegido, los cuales serán daños de carácter patrimonial, o la vulneración de su estado anímico²³⁷¹. Perjuicios concretos que podríamos aceptar en nuestra materia. Piénsese que al titular del secreto empresarial le corresponde sobre este un derecho que presenta similitudes con el derecho de paternidad que recae sobre las obras protegidas por los derechos de autor. Así, la apropiación del secreto provoca que se pierda esa titularidad, el sentirse *padre* del secreto²³⁷².

Ahora bien, ¿cómo se prueba el perjuicio moral que causa la apropiación de un secreto empresarial? ¿Y cómo se valora? Respecto de la primera pregunta, podríamos intentar acudir

²³⁶⁸ En Alemania, en el artículo 10 de su normativa sobre secretos empresariales, se ha añadido que la compensación por daños no patrimoniales debe ser, en todo caso, equitativa.

²³⁶⁹ MARTÍN CASALS y SOLÉ FELIU (2003, p. 858). *Vid.*, también, CAVANILLAS MÚGICA (2021, *passim*; 2006, p. 157) y GÓMEZ POMAR (2000). Al final, si del concepto de «daño moral» hemos de sacar una conclusión, es que, como ha señalado GÓMEZ LIGÜERRE (2023, p. 51), «[s]e admite su existencia y se intenta su compensación, pero se dibuja el contorno de sus límites en función de los que reconocemos a las realidades materiales perturbadas».

²³⁷⁰ Aunque MASSAGUER FUENTES (2014, p. 767) sostiene que en materia de propiedad intelectual únicamente se podrá estimar en caso de personas físicas, pues «[n]o se antoja sencillo en efecto que las personas jurídicas titulares de derechos infringidos puedan sufrir daños de esta clase».

²³⁷¹ *Vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 617-619). No obstante, la concepción del daño moral en esta materia es discutida. Así, un sector [*v. gr.*, DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1989, p. 1698)] entiende que el daño moral debe hacer referencia a un concreto derecho moral, frente a otro sector [*v. gr.*, RUBÍ PUIG (2023, p. 685), MORILLO GONZÁLEZ (2020, p. 166) e YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, p. 86)] que entiende que el daño moral sería indemnizable siempre que se dé un padecimiento en el titular del derecho como consecuencia de la infracción. Aquí nos posicionamos junto al segundo sector, pues entiendo que este daño no solo se puede dar sobre los derechos morales, sino también en general, siempre que se cause un perjuicio de índole no patrimonial en el titular del secreto empresarial.

²³⁷² *Vid.* YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, p. 31) respecto de los derechos de autor y la paternidad de las obras. También se ha señalado como ejemplo de un daño moral en relación con los secretos empresariales aquellos casos en que la violación pueda afectar a los derechos personales del titular del secreto [*vid.*, *v. gr.*, HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10)]. Su admisión como daño moral, no obstante, me plantea dudas. Con todo, son interesantes las reflexiones de YZQUIERDO TOLSADA (2024, pp. 1522 y ss.) y de RODRÍGUEZ GUTIÁN (2022, pp. 963 y ss.) sobre la indemnización del daño moral derivado del incumplimiento del contrato.

a la mencionada doctrina del daño *ex re ipsa*²³⁷³, pero no toda violación de un secreto empresarial produce necesariamente un daño moral, por lo que no parece del todo adecuado acudir a esta doctrina, sino que se requerirá un elemento extra que apunte efectivamente en la dirección de que se ha causado un daño moral²³⁷⁴, es decir, se necesita que haya algún extremo cierto más que la simple violación del secreto empresarial para poder indemnizar este concreto elemento²³⁷⁵.

La segunda cuestión es una pregunta clásica, llegándose a afirmar que «cualquier indemnización que se conceda por este concepto es arbitraria»²³⁷⁶. Para aminorar un poco la complejidad de la prueba del daño moral y en relación con esa discrecionalidad al encontrarnos con un elemento que no tiene un valor pecuniario objetivo, se ha indicado que, al menos, no deberá probarse su cuantía, «sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción»²³⁷⁷. A diferencia de lo que ocurre en otros textos legales²³⁷⁸, en la Ley de Secretos Empresariales no se recogen de manera directa criterios que se deban tener en cuenta en la valoración del daño moral. De ahí que se haya propuesto²³⁷⁹ la posibilidad de acudir a los criterios establecidos en el artículo 9.3 LSE, circunstancias concretas que podrían, aunque no necesariamente, ayudar a determinar la valoración del daño moral²³⁸⁰.

No obstante, será realmente complicado probar todos y cada uno de los requisitos relacionados con el daño moral, por lo que habrá que tener en cuenta otro extremo: la posible condena en costas. Por un lado, el daño moral es una partida cuya prueba es hartamente complicada, por lo que no será extraño que sea aquella que más cueste ser admitida por los tribunales²³⁸¹. Por otro lado, los procedimientos por violación de un secreto empresarial no son sencillos, puesto que

²³⁷³ En materia de propiedad intelectual, en ciertas ocasiones, los tribunales la han aplicado. *Vid.* SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:6184). Aunque, lo cierto es que, como se señaló en la STS, civil, de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4125), «una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba».

²³⁷⁴ Así lo indicó, por ejemplo, la SAP Islas Baleares, civil, de 14 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APIB:2022:3495).

²³⁷⁵ En relación con la propiedad intelectual, pero trasladable a los secretos empresariales, *vid.* SAP Madrid, civil, de 22 de enero de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:3521) y STS, civil, de 29 de diciembre de 1993 (ECLI:ES:TS:1993:9267).

²³⁷⁶ CAVANILLAS MÚGICA (2006, p. 157). En el mismo sentido, LÓPEZ SÁNCHEZ (2017, p. 290) indica que «la cuantificación del daño moral supone un ejercicio de prudente arbitrio o discrecionalidad ponderada, pues no parece consistir en ninguna apreciación de carácter fáctico que se desprenda de la prueba practicada, sino que, por el contrario, se trata de una actividad valorativa, aunque sea en equidad más que en derecho».

²³⁷⁷ STS, civil, de 19 de abril de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:2262). En el mismo sentido, más recientemente, *vid.* SAP Málaga, civil, de 22 de marzo de 2021 (ECLI:ES:APMA:2021:1015).

²³⁷⁸ Artículo 140.2.A TRLPI.

²³⁷⁹ GIRONA DOMINGO (2022B, p. 459). Lo propuesto por el autor, lo cual ya se había señalado en relación con la propiedad industrial [*vid.* GARCÍA VIDAL, (2020, p. 625)], se recogía expresamente en el artículo 14 de la Directiva. En un sentido parecido, BRAMMSEN y APEL (2022, p. 834) han señalado que podrán tenerse en cuenta, entre otros, la naturaleza y la importancia del secreto empresarial, el concreto comportamiento del infractor o la gravedad de la violación.

²³⁸⁰ A modo de ejemplo, si el titular del secreto estableció pocas medidas de protección, se podrá entender que, quizá, no le importaba tanto su secreto y que, por tanto, el daño moral causado será inferior.

²³⁸¹ Piénsese en que se deberá probar y convencer —al juez— de que por la apropiación de un secreto empresarial se ha causado un daño moral a su titular, que se ha causado un perjuicio de carácter psicológico.

requieren una gran cantidad de pruebas de diversos extremos, muchas de ellas de carácter científico o contable. Falta de sencillez que se traduce en que no es un procedimiento barato. Así, quizá, a la hora de entablar la acción aquí estudiada, resulte conveniente no incluir la partida del daño moral ante el riesgo de que el tribunal no la estimase y finalmente se obtuviera únicamente una estimación parcial, con la falta de condena en costas conforme al artículo 394 LEC —aunque sí que en caso de que fuera sustancial la estimación—. En esta ocasión, me parece más adecuado no coger esta posibilidad que da el ordenamiento jurídico ante la probabilidad —elevada— de terminar perdiendo una cuantía considerable como son las costas, debido a las dificultades que entraña el daño moral.

UN APUNTE FINAL. Con todo, el problema de la indemnización del daño moral es otro. Es difícil imaginarlo en sede de secretos empresariales²³⁸². La idea de fondo de su expresa inclusión es otra: una advertencia al posible infractor de que su violación le impone asumir todos los daños, sean cuales sean, que se causan al titular, es decir, la ya mencionada finalidad disuasoria o preventiva. Si además el infractor es consciente de la arbitrariedad con que los tribunales conceden indemnización por daño moral²³⁸³, no puede sino tener muy clara su situación antes de una posible violación del secreto empresarial ajeno, añadiendo, además, la propia indeterminación de qué debe entenderse por secreto empresarial.

4. Las partidas del segundo método: la cantidad a tanto alzado

4.1. Concepto y naturaleza

El artículo 10.1.ii LSE dispone, como ya se señaló, dispone que la indemnización podrá consistir en «una cantidad a tanto alzado», atendiendo para ello, «al menos y entre otros aspectos», a la cuantía que habría pagado el infractor por obtener una licencia que le hubiera permitido utilizar el secreto empresarial. Es decir, se trata de una cantidad con la que se pretende resarcir al titular del derecho infringido²³⁸⁴. De esta suerte, parte de la denominada regalía hipotética, la cual se asienta sobre una serie de ficciones legales que consisten «en considerar que el titular del derecho infringido y el infractor celebraron un contrato de concesión de licencia que faculta a éste para utilizar» el secreto empresarial en cuestión²³⁸⁵. No obstante, el precepto, como viene siendo habitual en el Derecho europeo cuando se regula esta regalía²³⁸⁶, plantea bastantes dudas.

²³⁸² A diferencia de lo que ocurre en materia de derechos de autor. Vid. ESPÍN ALBA (2021).

²³⁸³ Vid. Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008A, *passim*).

²³⁸⁴ Método igualmente contemplado tanto en la UTSA como en la DTSA; y recogido en casi todas las adaptaciones estatales de la UTSA, excepto en Alaska, Arkansas, Connecticut, Luisiana y Washington, donde no se prevé expresamente esta posibilidad.

²³⁸⁵ DÍAZ VALES (2008, p. 36).

²³⁸⁶ Vid., v. gr., MORENO MARTÍNEZ (2017, pp. 190-197), FERRER BERNAL (2017) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 39-64 y 80-90).

(I) Se ha discutido, igual que respecto del enriquecimiento injusto, si se trata de un concepto indemnizatorio o si se encuentra más próximo a la «condictio» por intromisión, girando el debate sobre los mismos extremos²³⁸⁷. Me remito a lo ya dicho al tratar el concepto del daño y a los mismos argumentos que se señalaron. Estamos ante un concepto normativo del daño, alejado de la fenomenología, del subjetivismo típico; es un criterio de valoración del daño abstracto, establecido por el legislador dentro de la acción de daños. Por mucho que se discuta, la legislación es terminante y no deja lugar a dudas de que es una partida de esta concreta acción.

(II) Se establece este método como alternativo a las denominadas «consecuencias negativas». Por un lado, se ha de destacar que, a diferencia de lo establecido en la Directiva comunitaria, la Ley de Secretos Empresariales establece que la elección entre un criterio y otro corresponde al perjudicado y no al juzgador²³⁸⁸. Por otro lado, estamos ante un supuesto de alternatividad pura, es decir, la elección entre un criterio y otro es totalmente libre y no subsidiaria, a pesar de que se haya criticado en ocasiones por considerar que es contrario al espíritu de la norma europea²³⁸⁹.

En particular, esta alternatividad ha sido criticada por considerarse que no recoge un criterio objetivo, conforme al considerando trigésimo de la mencionada Directiva, que sea aplicable a todos los casos de apropiación de un secreto empresarial, sino que solamente puede ser aplicado a aquellos en los que el titular del secreto previamente ha otorgado alguna licencia y ello por varias razones: i. imposibilidad de tomar un valor de referencia cuando no se han otorgado licencias previamente; ii. imposibilidad de acudir a las licencias otorgadas por

²³⁸⁷ A favor de su papel indemnizatorio, entre otros, BASOZABAL ARRUE (1997, pp. 1290 y ss.) y CARRASCO PERERA (2007, pp. 1690 y ss.). A favor de su papel restitutorio, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997) y DÍAZ VALES (2008, p. 36).

²³⁸⁸ Esta misma elección se establece en las demás normas de propiedad industrial. Ello, como ha señalado GARCÍA VIDAL (2020, p. 544), plantea un problema en caso de que el perjudicado no hubiera optado por un criterio indemnizador, puesto que en tal caso el juzgador no podrá elegirlo. En tal caso, se estará ante una petición no completa, si bien, como se indicó en su momento, los tribunales vienen matizando ciertas exigencias en cuanto a la determinación de los métodos —en general, del daño— en la demanda y, a pesar de la falta de esa opción, no parece —o, al menos, no debiera— que un defecto procesal determinara la pérdida del derecho sustantivo que correspondiera al titular del secreto empresarial. En este sentido, en la STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:3148), en un caso sobre patentes, se concluyó que «[r]esulta evidente que si no hubo explotación no procedía reclamar los beneficios previsiblemente dejados de obtener por la competencia del competidor, y no cabe aplicar los otros criterios del artículo 66.2 (redacción original) porque no han sido invocados por la actora, que limitó su pretensión indemnizatoria al supuesto del artículo 66.2.A»; por ello, quizá, lo mejor sea siempre plantear los dos métodos como alternativos o uno con carácter subsidiario respecto del otro para así evitar que se produzcan estas situaciones que, por un problema en la prueba o un error en el planteamiento procesal, se termina *dañando* al titular del derecho que se infringió.

²³⁸⁹ La Directiva, en sus versiones en inglés o en francés, entre otros idiomas, recoge que se podrá acudir al criterio de la regalía hipotética de manera alternativa «en los casos apropiados», a diferencia de la española que contiene el más sutil «según los casos». A pesar de ello, y sin entrar en un análisis léxico pormenorizado, entiendo que la diferencia de matiz es mínima y que, a la postre, la elección de este criterio por parte del perjudicado en la mayoría de los casos se realizará únicamente en aquellos supuestos que sean apropiados para poder utilizarlo, coincidiendo mayoritariamente con los casos en los que no se puedan calcular las ganancias dejadas de obtener o los beneficios del infractor. Por otro lado, en Estados Unidos, la aplicación que han realizado ciertos estados —California, Georgia, Illinois e Indiana— de la UTSA sí que la contempla como subsidiaria, pudiéndose acoger a ella únicamente en los casos en los que no sea posible probar las ganancias perdidas y las obtenidas por el infractor.

competidores, dada la singularidad del secreto empresarial lo cual dificulta encontrar analogías con otros derechos; y iii. por la falta de limitación temporal y territorial del secreto empresarial. Así, algún autor ha propuesto que solo se debería optar por este criterio cuando el titular del secreto previamente hubiera otorgado una licencia²³⁹⁰.

No obstante, aunque comprendo los motivos que llevan a este razonamiento, no lo comparto, puesto que uno de los supuestos en los que la regalía hipotética es más útil es en aquellos en los que no se pueden demostrar, por ejemplo, los beneficios obtenidos por el infractor, con independencia de si previamente se han otorgado licencias o se han dejado de otorgar²³⁹¹. Dicho lo cual, no puedo evitar señalar que la regalía hipotética presenta una indudable virtualidad para poder expresar en determinados casos el valor del daño causado, sin atender a las efectivas partidas tradicionales que, como se ha visto, no siempre se adaptan a la perfección a los daños en materia de secretos empresariales. Así, resulta fundamental en aquellos casos en los que el secreto empresarial no había sido explotado por su titular y, además, no se preveía tal explotación²³⁹².

Sin embargo, como hemos defendido, dado el carácter de derecho subjetivo, un sistema que quiera proteger al titular debe salvaguardar su margen de decisión y permitirle demandar la indemnización alternativa o subsidiariamente por una u otra vía.

(III) Conviene indicar, además, que, aunque tradicionalmente se entendía que la cuantía de este concepto indemnizatorio se correspondía con la regalía hipotética, la Ley de Secretos Empresariales establece que la indemnización comprenderá, al menos, el precio que se pagaría

²³⁹⁰ Por todos, *vid.* GIRONA DOMINGO (2022B, pp. 269 y ss.). El autor realiza una propuesta *de lege ferenda* en la que señala que este criterio únicamente debería ser utilizado en caso de que el titular del secreto previamente hubiera otorgado alguna licencia para la explotación del secreto empresarial. Parece que este autor se hace eco, con las adaptaciones necesarias, de una primera jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se señalaba que no se podía acudir a este criterio si previamente no se habían otorgado licencias. No obstante, con posterioridad, el alto tribunal cambió de criterio al entender que con esa visión restrictiva se producía un efecto contraproducente en la defensa de los intereses de los perjudicados. A modo de ejemplo, *vid.* STS, civil, de 31 de mayo de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:3940) y STS, civil, de 2 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:936).

²³⁹¹ Precisamente, el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones ha señalado que «el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado». *V. gr.* la citada STS, civil, de 2 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:936). En un sentido similar, la Audiencia Provincial de Barcelona, en un caso de patentes, en su SAP Barcelona, civil, de 17 de febrero de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:1797), indicó que «[e]l reconocimiento del derecho del titular a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor». Además, no podemos obviar que en Estados Unidos, en aquellos estados que se ha establecido como subsidiaria, como es el caso de California, a través de su versión de la UTSA, se ha establecido esa subsidiariedad para los casos en los que no sea posible acudir a las otras partidas, pero en ningún momento se hace depender de la previa existencia de licencias. *Vid.*, *v. gr.*, *Ajaxy, Inc. v. E*Trade Financial, Corp.*, 187 Cal. App 4th 1295 (2010).

²³⁹² Precisamente en la adaptación de la UTSA realizada por California, Georgia, Illinois e Indiana, contemplan la regalía hipotética solo en caso de que no se puedan probar los daños de acuerdo con los otros criterios establecidos. Una subsidiariedad particular se contempla en Virginia, donde se establece que se acudirá a la regalía hipotética si los restantes criterios de determinación del daño dieran un resultado inferior.

por obtener una licencia; es decir, esa partida concreta se erige en el mínimo²³⁹³ que se indemnizará; al que se pueden sumar otros elementos diversos, planteando la inclusión de estos alguna que otra duda o problema.

(IV) La consideración de esta ficticia licencia no implica que efectivamente se otorgue. Ni convalida, ni ratifica la actuación del infractor del secreto empresarial. Es una ficción para calcular los daños de manera abstracta²³⁹⁴. La violación se ha producido y no se convalida o legaliza la conducta infractora por el hecho de determinar la indemnización conforme a este criterio²³⁹⁵. Si fuera así, estaríamos ante el fin de un sistema de protección que permitiría, prácticamente, obtener licencias lícitas a través de cualquier medio, aunque este fuera reprochable e ilícito. En la jurisprudencia alemana, encontramos de manera paladina esta cuestión, señalándose que la ficción del contrato de licencia no se traduce de ninguna de las maneras en un derecho del infractor a utilizar el secreto empresarial, pues si fuera así se desvirtuaría la misma esencia del sistema de daños instaurado a través de este método de cálculo objetivo y abstracto al legalizar, por el pago posterior, un acto de violación de un secreto empresarial²³⁹⁶.

(V) Lo último en lo que quiero incidir es la posibilidad —o, más bien, imposibilidad— de aplicar la doctrina de los daños *ex re ipsa*, tal y como indiqué al tratar el daño causado y su prueba, remitiéndome a lo dicho en esa sección. Por tanto, una vez probada la infracción, se presumirá que ha habido un daño porque así lo establece la Ley de Secretos Empresariales. Sin embargo, este daño *ex lege* no debe hacer olvidar que el perjudicado debe, en su caso, determinar la cuantía del daño. Empleo el verbo «determinar» y no «probar» porque no se exige una prueba exacta y certera de la cuantía, entre otras razones, porque, quizá, sería imposible, sino que lo que se requiere es presentar algún principio de prueba o algún elemento que aporte una cierta razonabilidad a la cuantía que se solicita en este concepto. Los tribunales²³⁹⁷ han señalado, al tratar esta cuantía indemnizatoria en relación con otros derechos de propiedad intelectual, que la cuantía no puede ser una cantidad que no presente razonabilidad alguna, sino que necesariamente debe reunir una serie de rasgos de esta que

²³⁹³ En un sentido similar, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A). Lo cual sigue el criterio que ya se estableció en materia de derechos de autor antes de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2006.

²³⁹⁴ Esta cuestión se la planteaba, en relación con los derechos de autor, CARRASCO PERERA (2007, p. 1697), señalando que la jurisprudencia no lo ha estudiado, pero que, a la vista de que habitualmente la acción de daños se ejercita junto con otras como la de cesación, la conclusión debe ser que no convalida el acto infractor.

²³⁹⁵ En el mismo sentido en materia de derechos de autor, *vid.* SÁNCHEZ ARISTI y MORALEJO IMBERNÓN (2022, p. 918), quienes señalan que «la indemnización fijada con arreglo a este criterio de la regalía no purifica *a posteriori* la infracción, esto es, la opción por el criterio de la regalía hipotética no supone en modo alguno legitimar la infracción retroactivamente». También ha sido defendido de este modo por la doctrina alemana en general y en relación con los secretos empresariales en particular, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10).

²³⁹⁶ *Vid.*, v. *gr.*, BGH, 05.07.2001 — I ZR 311/98. En este caso, el cual versaba sobre los derechos de autor de unas fotografías y su explotación, el alto tribunal alemán, casando lo sostenido por el tribunal de apelación, señaló que «[l]a analogía de la licencia es una forma de compensación que no conduce a la celebración de un acuerdo de licencia y, por tanto, no conduce a la concesión de un derecho de uso».

²³⁹⁷ V. *gr.*, SAP Vizcaya, civil, de 21 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APBI:2013:2225).

permitan, al final, al juzgador poder tener la certeza de que la cantidad que se ha señalado no es fruto de una decisión arbitraria y sin fundamento²³⁹⁸.

4.2. Elementos que se pueden incluir y su cálculo

4.2.1. La regalía hipotética

CONCEPTO. Con la denominación de «regalía hipotética» se hace referencia a la cuantía que el infractor habría pagado por obtener una licencia que le permitiera hacer un uso legítimo del secreto empresarial, pues, tal y como se desprende del artículo 10 LSE, se corresponderá con el «importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido». Así, se trata de una situación que no deja de ser hipotética²³⁹⁹, en la medida en que no es necesario que previamente se hubiera dado el caso de otorgar una licencia de dicho secreto, del mismo modo que tampoco es relevante el hecho de que el infractor hubiera estado dispuesto a satisfacer el precio para utilizar el secreto empresarial de manera lícita²⁴⁰⁰. Lo único que realmente importa y que es lo determinativo es la violación del secreto empresarial²⁴⁰¹.

La regalía es una consecuencia de los problemas probatorios, en particular, del lucro cesante. Viene a identificar una cuantía mínima del lucro cesante consistente en lo que hubiera podido percibir el titular mediante su licencia. Y lo hace con independencia de si había o no licenciado el secreto empresarial, es decir, presume su lucro cesante. Por ello, como se comentará, quizá,

²³⁹⁸ Hasta cierto punto coincidente, al tratar la regalía hipotética en sede de derechos de autor, CARRASCO PERERA (2007, pp. 1690 y ss.) ha indicado que no se debe probar el daño causado, sino, más bien, el valor que tendría la licencia del derecho infringido. En un sentido similar, *vid.* CLEMENTE MEORO (2009, p. 879).

²³⁹⁹ Como se señaló en la STS, civil, de 11 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6603), estamos ante «un imaginario contrato de licencia de explotación». Esta misma idea ha sido mantenida por los tribunales alemanes. Así, podemos observar el caso *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75, en el que se señaló que estábamos ante un canon ficticio que correspondería al importe que normalmente se habría acordado entre partes honestas para celebrar el acuerdo de licencia con la extensión de la infracción. Sobre su carácter hipotético en relación con la propiedad industrial, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 586-588). Este carácter hipotético ha sido mantenido por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones [*vid.* nota 2390]. Así, ha sostenido, por ejemplo, en un caso de propiedad intelectual, en su STS, civil, de 19 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1241) que «para fijar tal indemnización [la regalía hipotética] hay que formular una hipótesis dada la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera producido la conducta ilícita, esto es, cuál hubiera sido la remuneración que la demandante hubiera percibido en caso de que RBA no hubiera actuado ilícitamente y hubiera solicitado autorización para la explotación de la obra. Se trata de un problema común a las valoraciones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita no hubiera tenido lugar».

²⁴⁰⁰ A modo de ejemplo en relación con esto último, en el caso alemán *BGH*, 13.09.2018 — I ZR 187/17 se señaló que «[e]s irrelevante si el propio infractor habría estado dispuesto a pagar una remuneración por su utilización».

²⁴⁰¹ Aunque en Alemania, en el caso *BGH*, 23.06.2005 — I ZR 263/02, el tribunal alemán concluyó —de manera criticable— que para poder acudir a este concreto criterio era necesario que sea práctica habitual la concesión de licencias sobre el concreto derecho violado, excluyéndose, según el tribunal, aquellos derechos que por razones especiales no suelen ser objeto de licencia. Aunque posteriormente ha sido matizado en el caso *BGH*, 29.07.2009 — I ZR 169/07, señalándose que la cuestión clave es que sea posible su otorgamiento, que sea habitual respecto de tales derechos, aunque no exista un mercado concreto para estas licencias concretas.

la alternatividad con el enriquecimiento injusto no sea tan clara. Se crea una abstracción²⁴⁰². No obstante, la determinación de este precio²⁴⁰³ es harto complicada por varios factores o razones:

- (i) Por la complejidad que entraña conocer el valor del propio secreto empresarial, cuestión que, al final, es puramente casuística y que entraña uno de los grandes problemas en general de la propiedad intelectual, como es su valorización.
- (ii) Por la dificultad de conocer el precio de una licencia de dicho secreto, el cual depende, en gran medida, del propio precio del secreto.

OPCIONES PARA SU VALORACIÓN. Nuevamente, aquí hemos de partir del estudio que se ha realizado en materia de propiedad intelectual en general. Así, en esta se ha partido de manera habitual del precio de las licencias otorgadas previamente, por ejemplo, por el titular de una patente o de una marca o por el precio medio de la licencia en cuestión en el sector en el que se desarrolle el negocio²⁴⁰⁴. No obstante, la utilización de esta comparativa ha recibido críticas, bastante acertadas, por parte de un sector de la doctrina²⁴⁰⁵:

- (i) Porque si no se han otorgado licencias previas, es necesario que se parta del precio de la licencia de un derecho, cuando menos, similar, e incluso idéntico, pues si no fuera así, el valor aproximativo que nos daría sería imperfecto.
- (ii) Porque si se hubieran otorgado licencias previas, el precio de estas no puede tomarse sin modificación alguna. Se ha de tener en cuenta que la persona que adquiere una licencia está dispuesta a pagar cierto precio por ella ante la posibilidad de que se le acuse de infringir el derecho y ante la posibilidad de tener que hacer frente a una indemnización presumiblemente mayor que el precio de la licencia. Ante esta situación, el licenciatario, realizando un análisis económico de la situación, prevé que le supondrá un menor coste pagar el canon de la licencia que la posibilidad de enfrentarse a una posterior indemnización. No obstante, si la regalía hipotética parte de aquel precio, es decir, el de la licencia original, el infractor tiene un incentivo en infringir el derecho protegido: el coste será el mismo con la diferencia de que, si no lo paga desde el principio, puede darse la situación de que nunca tendrá que hacer frente a tal pago si no es detectada su actividad infractora.

²⁴⁰² CARRASCO PERERA (1989A, p. 1665).

²⁴⁰³ Como señaló CLEMENTE MEORO (2009, p. 879), con este criterio lo que se trata de averiguar es el valor del derecho en el mercado, lo que se traduce en «lo que el usurpador habría pagado al titular por explotar su derecho, pues al usurparlo se le ha privado de esa remuneración». En idéntico sentido, *vid.* CARRASCO PERERA (1989A, p. 1665).

²⁴⁰⁴ Entre muchas otras, *vid.* SAP Alicante, civil, de 17 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APA:2023:190); SAP Madrid, civil, de 24 de enero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:586); o SAP Alicante, civil, de 16 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:APMA:2011:3140). Señala R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015) que «[e]l royalty hipotético debe siempre calcularse con arreglo a criterios de mercado -objetivos- y, precisamente por ello, los tribunales exigen a los demandantes que eligen este criterio que presenten ejemplos o referencias reales sobre regalías que se estén practicando en contratos de licencias vigentes sobre el mismo o parecido objeto litigioso».

²⁴⁰⁵ Por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2015).

(iii) Porque, como consecuencia de esa falta de incentivos, se puede producir un aumento del precio de las licencias en previsión de posibles futuros litigios.

Para evitar esos problemas, se viene considerando que deberán tenerse en cuenta diversos criterios para personalizar la indemnización, pues no deberá ser la misma si el infractor actuó de mala fe o dolosamente —aunque esto no incidiera realmente en el precio— o si, en cambio, actuó sin conocer que infringía un derecho ajeno²⁴⁰⁶. Por tanto, para determinar este precio no se debe partir sin más del que se hubiera satisfecho en circunstancias normales, puesto que la infracción arrebató dicha normalidad al otorgamiento de una licencia²⁴⁰⁷. Hay autores que han considerado que el precio deberá ser superior al de una licencia original, sin tener un carácter punitivo, pero sí preventivo, como consecuencia de un cambio de circunstancias en la hipotética negociación de la licencia²⁴⁰⁸. Ahora bien, la Ley de Secretos Empresariales no se refiere a ello expresamente y se requeriría una justificación más contundente, sin olvidar una capital cuestión: ¿qué sobreprecio es razonable? Por otro lado, en su cálculo podrá apreciarse no solo la existencia de una cuantía fija, sino la existencia también de una cuantía variable, que pueda depender, por ejemplo, del número de ventas que se realicen o de los beneficios que pueda obtener periódicamente el hipotético licenciataria²⁴⁰⁹.

²⁴⁰⁶ En un sentido coincidente con SUÑOL LUCEA (2015) se ha pronunciado GARCÍA MARTÍN (2008, pp. 715 y ss.) respecto de las marcas y cómo el precio de la licencia deberá ser mayor en caso de que concurra culpa del infractor.

²⁴⁰⁷ En contra de este criterio se ha pronunciado de manera reiterada el Tribunal Supremo alemán, quien sostiene de manera habitual, en relación con los derechos de propiedad intelectual, que el infractor no debe quedar ni en mejor situación que el titular de una licencia, pero tampoco en una peor. Ya lo reconoció así en los años ochenta del siglo XX en el caso *BGH*, 06.03.1980 — X ZR 49/78, y así se ha mantenido de manera constante, a pesar de las continuas críticas por parte de la doctrina e incluso de los tribunales inferiores, pues consideran que si no se establece un posible recargo no hay ningún aliciente para la correcta actuación de los posibles infractores. Entre otros muchos, *vid.* los comentarios de H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 9), BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 823 y 824) u OHLY y SOSNITZA (2016, § 9). Para evitar esta situación, BRAMMSEN y APEL (2022, p. 826) proponen que, ante la negativa del *BGH*, se aumente el precio de la licencia atendiendo a circunstancias que habitualmente sí se tendrían en cuenta en una negociación habitual, como es el caso, por ejemplo, de que probablemente el infractor participa en el mismo sector, siendo su competidor, pues siéndolo es plausible que en la negociación del precio de la licencia le habrían otorgado condiciones menos favorables. No obstante, se trata, en el mejor de los casos, de un remiendo que no soluciona la negativa del *BGH*. Más profundamente sobre esta cuestión y sobre diversas maneras de procurar una indemnización mayor a través de la regalía hipotética, aunque en materia de patentes, *vid.* VOLLRATH (1983, pp. 52 y ss.).

²⁴⁰⁸ MASSAGUER FUENTES (2020A), R. BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015) y MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 192). Sobre el posible carácter punitivo de la cuantía a tanto alzado, el considerando trigésimo de la Directiva niega esta posibilidad, recordando que se trata de una posibilidad para garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo. Además, se ha señalado que, precisamente, para añadir un elemento preventivo, el precio de la licencia deberá ser el más alto de todo el periodo temporal de la violación [*vid.*, *v. gr.*, CARRASCO PERERA (1989A, p. 1670)].

²⁴⁰⁹ Sobre esta cuestión, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020, pp. 591 y 592). En un sentido bastante esclarecedor, la SAP Madrid, civil, de 24 de enero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:586), consideró que el precio de la licencia se podía descomponer en varios elementos: «un canon de entrada (que justificaría la inicial concesión de la licencia, en la medida en que la misma permitirá acceder al mercado con una evidente ventaja de salida que proviene del esfuerzo y mérito de otro); [...] un canon fijo anual (que podría percibirse en todo caso por la licencia en concepto de mínimo garantizado cada año para el licenciante como beneficio) que pudiera conjugarse, o subsumirse, según el caso, con el cobro de un canon variable aplicado sobre el volumen ventas efectuadas por el licenciado (correspondiente éste al porcentaje que resultase habitual en el sector concernido)». MASSAGUER FUENTES (2014, p. 772) lo señala cuando afirma que «el precio de la licencia hipotética puede establecerse [...] como cantidad única fijada a tanto alzado, como regalía o *royalty* sobre un dato que revele la magnitud de la explotación infractora (como son, por ejemplo, los ingresos o beneficios derivados de la actividad infractora, los actos de explotación infractores), mediante una combinación de cantidad a tanto alzado (que exprese la

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Derecho de patentes, la Ley de Secretos Empresariales no recoge criterios concretos que ayuden a determinar el precio de la licencia²⁴¹⁰. Es cierto, como se ha señalado anteriormente, que su artículo 9.3 recoge una serie de factores que deberán tomarse en consideración al entablar cualquiera de las acciones recogidas en él —entre ellas, la de daños—. No obstante, esos criterios no contribuyen a facilitar la determinación del precio de la licencia, sino que parten de una perspectiva más abstracta y, salvo excepciones, como sería el valor del secreto empresarial, no son elementos que se tendrían en cuenta en la negociación de una licencia.

Los secretos empresariales no tienen, como se sabe, limitaciones temporales o espaciales; es más, un secreto empresarial tiene un ámbito mundial y puede ser perpetuo. El artículo 6.1 LSE, al tratar la licencia de secretos empresariales, recoge que la licencia tendrá «el alcance objetivo, material, territorial y temporal» que se pacte. ¿Qué alcance utilizamos para calcular el precio de la licencia? Si el titular tenía en mente otorgar una licencia mundial, ¿el precio se calculará teniendo en cuenta ese alcance, aunque el infractor haga uso del secreto únicamente en una región? O, por ejemplo, siendo consciente de que el secreto empresarial no está sujeto a límite temporal alguno, a excepción de que pierda su condición secreta, ¿qué tiempo presumiblemente se tomará como base para la hipotética licencia? ¿Cuál será la vida útil del secreto? Es más, el artículo 10 LSE indica que la hipotética licencia tendrá una duración por todo el tiempo en que el titular del secreto hubiera podido prohibir su utilización, es decir, salvo que se descubra por un tercero el secreto, estamos presuponiendo una licencia con una duración, en el mejor de los casos, indefinida. Preguntas que no tienen una respuesta clara y que dependerán, en definitiva, del ejercicio hipotético que se realice, aunque ello implique, quizá, en cierto modo, alejarse de la razonabilidad o certeza que se exige, pues ¿es razonable una licencia a nivel mundial? ¿O es razonable una licencia a nivel mundial por cien años?

Todos estos mismos problemas se han dado también en el Derecho estadounidense, sin que se haya llegado a una solución o un camino que aporte certidumbre en la valoración. A modo de ejemplo, en el caso *University Computing v. Lykes-Youngstown*²⁴¹¹, el tribunal consideró que

compensación por el solo hecho de poder utilizar el derecho infringido o la retribución mínima por su uso) y regalía (que exprese la compensación procedente, en su caso por encima del mínimo inicial o garantizado, en función de la intensidad del uso infractor)». Estos dos tipos de licencia han sido igualmente aplicados en la jurisprudencia y doctrina alemana. *Vid.*, v. *gr.*, los comentarios al respecto en relación con los secretos empresariales de HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 10).

²⁴¹⁰ Esta misma situación también se da en Estados Unidos, donde la UTSA guarda silencio sobre qué factores deberían tenerse en cuenta o sobre qué debe entenderse por una regalía hipotética razonable de un secreto empresarial. A modo de ejemplo, el artículo 74 LPA recoge que se tendrán en cuenta, «entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento». ¿Se podrían tener igualmente en consideración para calcular el precio de la licencia de un secreto empresarial? Nada lo impide, ¿pero hasta qué punto tendrán alguna utilidad? Sobre ellos, *vid.*, v. *gr.*, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1997, pp. 53-61).

²⁴¹¹ *University Computing v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974). También se han utilizado una serie de factores que fueron desarrollados en el caso *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S. D. N. Y. 1970). No obstante, este segundo caso se dictó en un procedimiento de patentes y su adaptación a los supuestos de secretos empresariales parece menos idónea, aunque los tribunales los hayan aplicado en ciertas ocasiones [sobre ello, *vid.* ALMELING *et al.* (2023, pp. 391 y ss. y 422 y ss.)]. A modo de ejemplo, en el caso *Vermont Microsystems*,

la regalía sería razonable si se correspondía con «lo que las partes habrían acordado como precio justo por conceder una licencia al demandado para dar al secreto empresarial el uso que este pretendía darle en el momento en que se produjo la apropiación». Ahora bien, lo interesante de ese caso fue que el tribunal indicó los criterios que deberían tenerse en cuenta para calcular el precio de la licencia, señalando cinco puntos esenciales y no excluyentes:

- (i) Los cambios que se producirían en la capacidad competitiva de las partes como consecuencia del otorgamiento de la licencia.
- (ii) Los precios de otras licencias anteriores o el precio de compra del secreto.
- (iii) El valor total del secreto, incluyéndose, además, los costes de desarrollarlo.
- (iv) La naturaleza y el uso que le pretendía dar el infractor.
- (v) Otros factores diversos que pudieran tener incidencia en el precio de la licencia.

Se trata, en definitiva, de intentar, a través de diversos elementos, buscar una forma de aportar certeza y razonabilidad al precio que se ponga a la hipotética licencia²⁴¹². Parece, además, que del precio de la licencia el infractor no podría detraer los costes en que haya incurrido para obtener ganancias con la violación del secreto empresarial, pero sí que sería posible deducir aquellos costes en que hubiera incurrido el titular del secreto a la hora de otorgar la posible licencia²⁴¹³. Por tanto, lo primero que se observará es la existencia de licencias previas, pero si no las hay, deberá acudir al valor objetivo del secreto empresarial²⁴¹⁴, no a posibles licencias similares de otros. Pero, en todo caso, no se puede partir sin más del precio que se hubiera otorgado con anterioridad, sino que o bien deberán tenerse en cuenta otros factores, como se comentará seguidamente, o bien se deberá partir de un coste más elevado por la licencia para evitar que el infractor salga beneficiado.

4.2.2. Otros elementos

El artículo 10.1.ii LSE construye la cantidad a tanto alzado estableciendo como un valor mínimo el precio de la licencia, pero al que se le pueden sumar otros elementos²⁴¹⁵. No obstante,

Inc. v. Autodesk, Inc., 138 F.3d 449 (2d Cir. 1998), el tribunal aplicó los criterios del primer caso citado, *University*, pero añadió un factor del segundo caso, *Georgia*, al señalar que, según los casos, el precio de la licencia deberá tener en cuenta la porción que represente el secreto empresarial dentro de un producto mayor, pues habrá que calcular proporcionalmente qué cuantía le corresponde de los beneficios, sin que puedan considerarse que todos ellos le corresponden al titular del secreto empresarial.

²⁴¹² En Alemania, el *BGH* ha señalado que se deberán tener en cuenta para valorar el precio de la hipotética licencia tanto los intereses mutuos de las partes, la importancia del secreto empresarial en concreto y la remuneración que habitualmente se pague en ese concreto ámbito. Ya, por ejemplo, desde la antigua *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75.

²⁴¹³ Así lo señala CARRASCO PERERA (1989A, p. 1667).

²⁴¹⁴ Teniendo en cuenta el valor del propio secreto, pero, además, el valor de la explotación infractora durante el tiempo que duró o el grado de infracción si se pudiera determinar.

²⁴¹⁵ Aspecto excluido de la redacción del artículo 10 de la *GeschGehG*.

no indica cuáles serán, del mismo modo que tampoco se contempla en la regulación de los otros derechos de propiedad intelectual.

Respecto de ellos, es unánime la doctrina al señalar que no podrán incluirse las partidas del lucro cesante y del enriquecimiento injusto al presentarse esta cuantía a tanto alzado como alternativa de aquellas²⁴¹⁶. La licencia ficticia sustituye en cierto modo al lucro cesante del titular del secreto al no poder licenciarlo. Pero ¿sustituye igualmente al enriquecimiento injusto? Es dudoso, pues el precio de la licencia no equivale realmente al enriquecimiento injusto. Con todo, entiendo que podrán ser tenidas en cuenta para calcular el precio de la licencia hipotética, aunque sea de manera indirecta²⁴¹⁷, pues no es extraño que parte del precio de una, como he indicado, tenga, además, un componente variable que dependa de los beneficios que obtuviera el licenciatario.

En cambio, hay un cierto consenso en aceptar que sí que se podrán incluir como elementos en la cuantificación el daño emergente, los gastos de investigación, el desprestigio causado y el daño moral²⁴¹⁸. Y existe este consenso por una razón principal: porque se entiende que el precio de la licencia no contempla estos daños, ya que al pactar la hipotética licencia no se tendría en cuenta en el precio un elemento como el daño emergente²⁴¹⁹. Es decir, se entiende que son elementos que podrán comprenderse en cualquiera de los dos métodos de cuantificación, tanto en el de las consecuencias negativas como en la cantidad a tanto alzado, precisamente porque la regalía hipotética no tiene por objetivo colmar estas partidas.

Estas conclusiones despiertan mis dudas, en general, y se acrecientan en relación con los secretos empresariales. Por un lado, el artículo 10 LSE²⁴²⁰, como he comentado reiteradamente, establece la alternatividad entre dos métodos de cuantificación, pero ¿el segundo excluye realmente los elementos señalados en el primer método? Cuando este artículo señala que para valorar la cuantía a tanto alzado se tendrán en cuenta «al menos y entre otros aspectos» el precio de esa hipotética licencia, ¿se excluyen los aspectos comprendidos en el otro método de valoración? La Directiva, en su considerando trigésimo, aunque luego no lo refleje en el

²⁴¹⁶ Entre otros, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020A), GARCÍA VIDAL (2020, pp. 588 y 589), MORENO MARTÍNEZ (2017, p. 196), BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, p. 159) y BASOZABAL ARRUE (1997). A pesar de esta unanimidad, he de destacar que realmente el precepto no excluye expresa y tajantemente que se puedan tener en cuenta, sino que parece que ese es el espíritu de la alternatividad. Pero ¿qué impide realmente incluirlos en la cuantía a tanto alzado?

²⁴¹⁷ *Vid.* CARRASCO PERERA (1989A, p. 1667) en materia de derechos de autor.

²⁴¹⁸ Entre otros, *vid.* LÓPEZ SÁNCHEZ (2017, pp. 293 y ss.) y CARRASCO PERERA (2007, pp. 1694 y ss.) [aunque este autor (1989, p. 1667), bajo la anterior regulación de la Ley de Propiedad Intelectual, señalaba que si se optaba por el criterio de la regalía hipotética, no se podía optar por incluir también el daño real sufrido]. En concreto, CLEMENTE MEORO (2009, p. 880) en materia de derechos de autor señala que «debe rechazarse la interpretación según la cual el perjudicado que opte por reclamar la remuneración que habría percibido si el infractor le hubiera pedido autorización no puede reclamar, además, el daño emergente y el daño moral»; y con reconocimiento expreso en la jurisprudencia, *vid.*, v. *gr.*, SAP Valencia, civil, de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2067). En contra de este criterio, aunque por cuestiones meramente procesales, se pronuncia GARCÍA MARTÍN (2008, p. 707) y FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2004, p. 513).

²⁴¹⁹ Como señala MASSAGUER FUENTES (2014, p. 776), «al precio objetivo de una licencia, cualesquiera que sean los datos considerados para establecerlo, es inherente la consideración de retribución y en cambio es del todo ajena la consideración de una reparación de eventos tales como los gastos de preparación de una acción de infracción [o] el desprestigio».

²⁴²⁰ Recuérdesse lo que establece el artículo 10.1 LSE.

articulado, dispone que se valorarán en la cuantía a tanto alzado «los gastos en que haya incurrido el poseedor del secreto comercial, como, por ejemplo, los gastos de identificación e investigación», pero el artículo 10 LSE incluye expresamente esos gastos dentro del primer método y no en el segundo. En un sentido similar, este artículo recoge el daño moral específicamente en el primero y no en el segundo y en la citada directiva del mismo modo. ¿Eso excluye que el daño moral se pueda contabilizar en la cuantía a tanto alzado? Si no aceptamos la inclusión de los criterios expresamente recogidos en el primer método, ¿cuáles podríamos tomar en consideración?²⁴²¹

El artículo presenta una redacción deficiente que peca de un exceso de abstracción. Y eso ha provocado que nos encontremos con contradicciones: se niega que la cuantía a tanto alzado tenga en cuenta el lucro cesante por incluirse en el primer método, pero sí que se acepta la inclusión del daño moral, aunque esté igualmente incluido en el primero. La Ley de Secretos Empresariales y la Directiva de Secretos Empresariales no presentan una exclusión de manera clara y, si admitimos que la alternatividad es excluyente, ¿esta es total —todos los elementos del primer método— o solo para algunos, realizando una interpretación del articulado por un espíritu de la ley que no está del todo claro?²⁴²² El problema de estas dudas es la incertidumbre que puede plantearse a la hora de comenzar un litigio: ¿qué elementos incluir en esa cuantía a tanto alzado?

A pesar de esa contradicción, entiendo que es necesario que se incluyan esos elementos, puesto que, si no fuera así, si no los incluyéramos, parece que saldría al mismo precio obtener una licencia de manera lícita que posteriormente ilícitamente²⁴²³, por lo que si no se incluyen, no habría incentivo económico alguno para actuar de manera correcta²⁴²⁴. Y, sobre todo, a la vista

²⁴²¹ Quizá un elemento no recogido en el artículo de manera expresa y que puede ser de gran importancia son los intereses por el impago de la ficticia licencia desde que comenzó la violación hasta que cese la conducta y se satisfaga la correspondiente indemnización. Esta partida se ha aplicado, por ejemplo, en Alemania en relación con el Derecho de patentes, entre otros en el caso *BGH*, 24.11.1981 — X ZR 36/80, donde se admitió que el precio de la licencia podía ampliarse, incluyéndose en él unos hipotéticos intereses por el tiempo pasado.

²⁴²² En este sentido, GARCÍA VIDAL (2020, p. 622) señala que «[c]on todo, podría intentarse una interpretación que permita la reclamación del daño moral en la indemnización a tanto alzado, dado que tanto la directiva como la ley de secretos empresariales especifican que la cuantía se fijará teniendo en cuenta “al menos” la regalía hipotética, pero atendiendo también a otros elementos, que no se especifican y que por ello podrán englobar los daños morales». Ahora bien, ¿por qué sí los daños morales y no el lucro cesante? El autor se limita a indicar, respecto del lucro cesante o de los beneficios obtenidos por el infractor, que son partidas que requieren ser deslindadas debido a la alternatividad. Pero ¿la alternatividad es parcial? ¿Solo para lo que realmente interesa? ¿Qué es lo que realmente se puede tener en cuenta en el cómputo de la cuantía a tanto alzado? En un sentido similar, YAGO DE SEVILLA (2020) señala que «dicha solución [la de excluir los conceptos de «gastos de investigación» o de «daños morales»] no parece acertada desde el punto de vista teleológico del artículo», pero ¿sí que sería acertada la exclusión del lucro cesante o de los beneficios obtenidos por el infractor?

²⁴²³ En este sentido, el artículo 140 TRLPI no señala que se tenga en cuenta ningún otro elemento. No obstante, la doctrina y jurisprudencia han indicado que si no pudieran tenerse en cuenta, por ejemplo, los daños causados, «el infractor debería soportar la misma indemnización —esto es, la remuneración correspondiente—, tanto si ha solicitado como si no la utilización de las obras, lo cual puede favorecer la explotación de los derechos sin solicitar la autorización»: PLAZA PENADÉS (2021, p. 1533).

²⁴²⁴ Esto recuerda claramente a la conocida como metáfora del *hombre malo* que desarrolló O. W. HOLMES, según la cual el *hombre malo* es aquel que en la decisión de su conducta no tiene moral alguna, sino que se rige por las ventajas que presentan las diversas acciones. Así, ante la posibilidad de utilizar un derecho de propiedad intelectual, este hombre

de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de enero de 2017, en el caso *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”*²⁴²⁵, que se comentó con anterioridad.

En cambio, la exclusión de una partida como el lucro cesante o la del enriquecimiento injusto me sigue despertando dudas. En el caso estadounidense *Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.*, el tribunal entendió que dentro de la cuantía a tanto alzado podían incluirse las posibles ganancias futuras del infractor, así como las pérdidas del titular del secreto, en caso de que en la situación hipotética no se hubieran producido pérdidas tan grandes o se haya hecho un uso del secreto más amplio que lo que hipotéticamente se habría permitido²⁴²⁶. Pensemos en el siguiente supuesto: con la infracción del secreto empresarial, el anterior licenciatario de él, que pagaba un canon anual, ha decidido, con causa justificada, rescindir el contrato de licencia suscrito porque ya no tiene la exclusiva de la explotación del secreto empresarial para un concreto territorio. ¿No debería tenerse en cuenta este lucro cesante dejado de ganar a la hora de establecer la cuantía a tanto alzado? Aunque esa opción pueda ser difícil, considero que, como ya he señalado, es perfectamente posible terminar incluyendo estas partidas, las pérdidas del titular y los beneficios del infractor, no como partidas independientes, pero sí como elementos que se deben valorar para determinar el precio de la concreta regalía hipotética, pues esa, considero, es la esencia de este segundo método de cálculo²⁴²⁷.

5. Una reflexión sobre los daños punitivos

Los daños punitivos son una cuestión compleja en nuestro ordenamiento jurídico —y en el continental europeo, en general—. De origen anglosajón²⁴²⁸, fueron definidos en el caso *Gertz v. Robert Welch* como «multas privadas impuestas por jurados civiles para castigar conductas reprobables y disuadir de su comisión en el futuro»²⁴²⁹, si bien la función preventiva de estos se ha puesto en entredicho por parte de la doctrina estadounidense²⁴³⁰. En este apartado no se trata de realizar una defensa a ultranza de su inclusión o exclusión de nuestro sistema

evalúa si es más rentable económicamente la actuación lícita o la ilícita y, si la ilícita es más rentable, optará por ella. Sobre esta teoría, *vid.* YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 114 y ss.). En cierto modo, esta doctrina es la que PÉREZ BORGES (2023, p. 29) denomina conductas de cálculo apriorístico, es decir, aquellas situaciones en las que, de manera previa a la causación del daño, el posible infractor calcula si el daño que deberá resarcir en el peor de los casos es más rentable que lo que debería satisfacer para actuar de manera lícita.

²⁴²⁵ STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36. Con anterioridad a esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se pronunció en un sentido similar, sobre la admisión del daño moral dentro de la denominada regalía hipotética, en su STJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, *Liffers*, C-99/15, ECLI:EU:C:2016:173. Para un comentario sobre este caso, *vid.* FERRER BERNAL (2017).

²⁴²⁶ *Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc.*, 345 F.Supp.3d 614 (E. D. Va. 2018).

²⁴²⁷ En un sentido coincidente, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, p. 823).

²⁴²⁸ No obstante, como ya señalé en la nota 79, no se trata de una institución totalmente ajena al sistema continental, encontrando precedentes en el Derecho romano y señalándose incluso que son propios de nuestro sistema jurídico, aunque se perdieran durante la codificación. *Vid.* DÍAZ-BAUTISTA CREMADES (2020, pp. 49 y ss.).

²⁴²⁹ *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 US 323 (1974). Aunque, sin duda, como señaló DE ÁNGEL YÁGÜEZ (2012, pp. 22 y ss.), no encontramos tampoco un concepto único en la jurisprudencia y doctrina estadounidense, afirmando que es un «concepto móvil»

²⁴³⁰ *Vid.* SALVADOR CODERCH (2000, pp. 8 y ss.).

jurídico²⁴³¹, sino de plantear unas breves reflexiones acerca de si las distintas partidas que se han analizado pueden ser, en efecto, la punta de lanza de los daños punitivos, ya que, como se ha venido sosteniendo, una constante en torno a la valoración del daño como consecuencia de la violación de un secreto empresarial es la problemática de que salga rentable la infracción de este derecho protegido. Esto, a su vez, plantea el problema de qué nivel debería alcanzar esta concreta partida²⁴³². Algunas de las cuestiones que pueden influir en esta cuestión son las siguientes:

(I) El carácter punitivo de los daños morales ha sido una cuestión discutida por la doctrina, no tanto por considerar que estos son daños de aquella clase, sino por entender que se utilizaba esta concreta partida para introducirlos, en casos en los que el daño patrimonial, por ejemplo, era difícil de probar o cuando la conducta del infractor se consideraba especialmente reprochable —en cierto modo, como medio de represión del dolo—²⁴³³. Sin embargo, que los tribunales utilicen de este modo —incorrecto, incluso— la indemnización del daño moral no es una cuestión que afecte a la naturaleza misma del daño moral, el cual no es punitivo *per se*; su esencia no es la de ser una pena civil. Su utilización con fines que se alejan de lo resarcitorio no debe hacernos perder de vista que su efectiva función es la de reparar aquellos daños que no son patrimoniales.

(II) El hecho de incluir como elemento indemnizable el enriquecimiento injusto del infractor plantea hasta qué punto se están resarcando los daños efectivos y no se está incluyendo una partida como pena o como castigo²⁴³⁴. Es más. Podríamos plantearnos si con esta concreta partida lo único que se busca es prevenir la posible comisión de futuras infracciones. Mas, aun

²⁴³¹ No obstante, aunque no lo tratemos con la suficiente profundidad, hemos de posicionarnos a favor de su admisibilidad, quizá no con carácter general, pero sí en algunas concretas materias, como sería esta en la que, en ocasiones, por cuestiones de prueba o de no ser suficiente con valoraciones abstractas, se termine infravalorando el daño causado. En un sentido similar ya se pronunciaron, por ejemplo, YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 256 y ss.). Una visión general de las distintas posiciones al respecto en la doctrina y jurisprudencia españolas se puede ver en YZQUIERDO TOLSADA (2012, pp. 55 y ss.). Resulta igualmente interesante el trabajo de TORRES LANA (2021), sobre la posible incorporación de esta institución a nuestro Derecho.

²⁴³² Señala PÉREZ BORGES (2023, pp. 223 y 224) que en Estados Unidos, para determinar la cuantía de los daños punitivos, se establece «un multiplicador respecto de los daños compensatorios», vinculándose de este modo con estos últimos, consiguiéndose que siempre «tendrán una envergadura proporcional a la relevancia (económica) del caso concreto». Resulta, en general, muy interesante el estudio realizado por este autor, quien se posiciona a favor de la inclusión de los daños punitivos en España para evitar que ciertas conductas dañinas *salgan rentables*. Sin duda, se trata de una posición minoritaria —aunque cada vez menos—, pero que aporta una posibilidad bastante sensata sobre la inclusión de estas partidas ajenas *stricto sensu* a nuestro sistema.

²⁴³³ *Vid.* entre otros, OROZCO GONZÁLEZ (2018), LLAMAS POMBO (2011, pp. 4-5) y CARRASCO PERERA (2007). Este mismo autor señaló (1989, p. 1661) que el daño moral en la Ley de Propiedad Intelectual era «una pena privada, [pues e]l precio del dolor simplemente consiste en que uno se hace más rico a costa de otro que se hace más pobre». Para un análisis detallado de las funciones que puede cumplir el daño moral, *vid.* ACCIARRI e IRIGOYEN TESTA (2023, pp. 181 y ss.).

²⁴³⁴ Esta misma pregunta se ha planteado en relación con las indemnizaciones en el Derecho de la competencia. *Vid.*, *v. gr.*, MARTÍN MARTÍN (2019, pp. 312-328); también se ha planteado en materia de propiedad intelectual en general, tal y como lo señalaron YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, p. 87) y BASOZABAL ARRUE (1997, p. 1296), quien indica que el hecho de incluir los beneficios obtenidos del infractor responde a la intención de penalizar, de punir «aquellas conductas cuyos autores merezcan ver frustrados los frutos de su esfuerzo, inversión e iniciativa»; así como en materia de patentes, *vid.*, *v. gr.*, BUSTO LAGO y PEÑA LÓPEZ (1997, pp. 159 y 160).

buscando esta prevención, no se puede afirmar que su inclusión sea punitiva. Se trata, en definitiva, de una partida incluida por el legislador buscando la no economicidad de la infracción, cumpliendo con ella una función de carácter preventivo, sin intención de erigirse en el punidor de las violaciones de los secretos empresariales.

(III) En el cálculo de la indemnización se tienen en cuenta tal cantidad de elementos indemnizatorios distintos —acumulativos algunos de ellos— que obliga a preguntarse si, aunque no se denominen daños punitivos, aunque se defienda el carácter indemnizatorio de todas estas partidas, realmente en materia de secretos empresariales estamos acercándonos a pasos agigantados a la figura de los daños punitivos y dejando atrás los daños compensatorios o resarcitorios²⁴³⁵. Con esto no afirmo que la indemnización sea punitiva. Nada más lejos de la realidad. La posible supracompensación de los daños en esta materia es una consecuencia de una modificación en las bases de la responsabilidad civil, alejadas, cada vez más, de la clásica representación del daño en la realidad material²⁴³⁶. Esta posibilidad de supracompensar el daño causado no es una cuestión que deba analizarse desde la perspectiva de los daños punitivos, sino que, en definitiva, debe estudiarse desde la adecuación entre el daño causado y la indemnización correspondiente. Si se supracompensan en esta situación, es el menor de los defectos del sistema, sobre todo a la vista de la fragilidad de los secretos empresariales. Lo habitual será lo contrario, su infravaloración e infracompensación. Ahora bien, tanto la supra como la infracompensación es un problema que debe ser alegado oportunamente por las partes y debe ser el juez el que, en definitiva, procure la indemnización que más se acerque al completo resarcimiento del daño. Y la aceptación de esa posible supracompensación no es la aceptación de un sistema de daños punitivos, sino el riesgo o la posible consecuencia de un sistema que necesariamente debe ser flexible.

(IV) ¿Se podría utilizar la cuantía a tanto alzado como una forma de introducir los daños punitivos? En sede de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que la Directiva de propiedad intelectual, la cual presenta, en lo que a la indemnización se refiere, bastantes similitudes con la Directiva de Secretos Empresariales, no impide que un Estado pueda establecer una indemnización con carácter punitivo, puesto que el contenido de la norma es de mínimos, por lo que no sería contraria a tal Directiva una norma que estableciera como indemnización «el pago de una cantidad correspondiente al doble de la

²⁴³⁵ Una reflexión similar se la ha planteado ESPÍN ALBA (2018, p. 2312) en materia de propiedad intelectual. Con carácter general, igualmente, *vid.* SERRANO GÓMEZ (2012, pp. 65 y ss.), quien analiza cada uno de los elementos que se pueden indemnizar de acuerdo con el artículo 140 TRLPI, concluyendo que, en su opinión, no se han introducido los daños punitivos, sin perjuicio de que nos encontremos «ante un tímido atisbo de cambio en el régimen general de la responsabilidad civil, de la misma manera que en otros ámbitos sectoriales [...], pero sin que ello nos permita admitir que una figura tan propia de los países anglosajones [...] existe entre nosotros».

²⁴³⁶ Como lo indica RUBÍ PUIG (2023, pp. 674 y 675), porque «[s]i ello fuera así, el propio diseño de la *dreifache Schadensberechnung* debería calificarse de punitivo, pues comporta que las indemnizaciones esperadas por infracción sean supracompensatorias». Igualmente, *vid.* BEN-SHAHAR (2011). No se puede obviar, al mismo tiempo, los problemas que puede plantear la supracompensación con un carácter preventivo, pues puede suponer un lastre, al final, para la innovación y el progreso tecnológico, ya que si la función preventiva que pueda cumplir la indemnización de daños es tan elevada que puede frustrar cualquier intento de avance científico, tecnológico, económico o social. Sobre esta cuestión, *vid.* RUBÍ PUIG (2023, pp. 675 y 676) y GIBSON (2007, pp. 882 y ss.).

remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada»²⁴³⁷. Nuestra legislación en materia de secretos empresariales no señala eso, pero, al recoger que el precio de la licencia es una cuantía que actúa de mínimo, ¿se ha querido admitir la posibilidad de llegar a unos daños punitivos mediante otros elementos que permitieran llegar al doble del valor de una licencia hipotética? ¿Se podría intentar que la cuantía a tanto alzado se calculara como el doble o como el triple del precio de la licencia, precisamente, para que se tomara en consideración ese posible elemento punitivo? Me resulta dudoso. Al final, esos otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta no me parece que vayan encaminados a comprender, también, una hipotética sanción. Se trata de elementos que pueden ser tenidos en cuenta, elementos, en definitiva, relacionados con el propio daño causado por la violación del secreto empresarial. No es una llamada a incluir en ese método cualquier posible cantidad monetaria. Es necesario justificar cada elemento que se incluya y la intención de añadir una partida como sanción parece totalmente equívoca, sobre todo a la vista de nuestro sistema general de responsabilidad.

(V) A su vez, debería ser necesaria otra pregunta. A la vista de las complicaciones que tiene la prueba de los daños en una materia como los secretos empresariales y ante la posibilidad de que no se pueda llegar a acreditar de una manera satisfactoria los daños causados o el valor de una licencia, ¿sería conveniente abogar por la posibilidad de contemplar los daños punitivos, aunque solo fuera en el caso de que el infractor ha actuado de mala fe o dolosamente²⁴³⁸? Además, dado el carácter etéreo de los secretos empresariales y ante la posibilidad de que una sola palabra hecha pública por el infractor deje sin ningún valor al secreto empresarial, ¿debería contemplarse una partida de daños punitivos o una forma de incluirlos, aunque solo fuera para el caso de destrucción total del secreto empresarial por la divulgación realizada? Efectivamente. Quizá, si una de las funciones a la que está llamada a cumplir esta norma es realmente la prevención de violaciones, posiblemente habría sido conveniente la admisión, al fin, en nuestro sistema, aunque sea en esta pequeña parcela de los daños punitivos, a través de una concreta partida que se pudiera valorar, por ejemplo, a través de un porcentaje que se sumará a otra partida. Si se busca la prevención, es necesario dotar al sistema de todas las herramientas posibles para que efectivamente se prevengan las conductas infractoras²⁴³⁹.

(VI) Un último apunte respecto de esta cuestión debe partir del artículo 9.6 LSE, el cual prevé que, si lo solicita el titular del secreto empresarial, en el caso de ejercer las acciones señaladas en ese mismo precepto, se podrá imponer al infractor el pago de una indemnización coercitiva «a favor del demandante», «adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia», acumulándose al que le correspondiera percibir

²⁴³⁷ STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa"*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36. Sobre esta sentencia, *vid.* ESPÍN ALBA (2018) y FERRER BERNAL (2017).

²⁴³⁸ Aunque no se planteen las mismas cuestiones en nuestro Derecho que en el estadounidense sobre los daños punitivos, la UTSA dispone que «[e]n caso de apropiación indebida deliberada y maliciosa, el tribunal podrá conceder una indemnización ejemplar por daños y perjuicios por un importe no superior al doble de la indemnización».

²⁴³⁹ Mayores problemas presenta su admisión en sede de responsabilidad contractual. *Vid.* GONZÁLEZ PACANOWSKA (2021).

con carácter general en concepto de daños. Lo que se busca con esta concreta «indemnización» es que el infractor cese de la violación del secreto empresarial a la mayor brevedad posible²⁴⁴⁰. Se trata de una medida contemplada en los diversos cuerpos legislativos reguladores de los demás derechos de propiedad intelectual, habiéndose señalado que cumple una triple función, pues con ella se busca no solo indemnizar el daño que se sigue causando tras la sentencia que declare la violación, sino, además, busca penar al infractor y disuadir a otros de que realicen esta conducta²⁴⁴¹.

No obstante, aunque se le denomine «indemnización» y tenga un carácter cercano, al menos, parcialmente, a lo indemnizatorio, no presenta relación directa con el daño que efectivamente se haya causado con la violación del secreto empresarial, aunque al mismo tiempo vinculada a ella. Si se quiere, estamos ante la única muestra realmente concreta de una sanción de carácter civil en sede de secretos empresariales que podría acercarnos a los daños punitivos. A diferencia del régimen establecido en los artículos 705 y ss. LEC, esta indemnización coercitiva se establece a favor del propio demandante. No es una *multa* que se satisfaga y que vaya al erario, sino que su importe termina incorporándose al patrimonio del titular del secreto empresarial. En este caso sí que estamos ante una indemnización de carácter punitivo y preventivo porque con ella se pretende sancionar específicamente a quien violó el secreto empresarial, fue condenado a, por ejemplo, cesar en su conducta y, aun así, continúa realizándola. Quizá, estemos ante el único ejemplo respecto del que de manera terminante se podría afirmar que tiene carácter punitivo.

²⁴⁴⁰ Por tal razón, algún autor [v. gr., PORTELLANO DíEZ (2003, p. 42)] hable de que estamos ante una acción de carácter inhibitorio, pero reforzada con una pena.

²⁴⁴¹ GARCÍA VIDAL (2020, p. 393) lo expresa así al tratar la indemnización coercitiva con carácter general en materia de propiedad intelectual. PÉREZ BORGES (2023, pp. 184 y 185) señala, al estudiar esta indemnización coercitiva en materia de marcas, que no es resarcitoria porque excede del daño sufrido, pero tampoco es restitutoria porque la cuantía que en ella se establezca «tendrá que ser suficientemente grande para que eclipse el eventual beneficio obtenido por el infractor». Así, concluye que su naturaleza es preventiva y punitiva «en la medida en que ni siquiera requiere la existencia de un daño o de un beneficio obtenido por el infractor». Sobre esta misma problemática en torno a su naturaleza, vid. YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2006, pp. 249 y ss.).

CONCLUSIONES

CAPÍTULO I

(I) La entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales ha despejado cualquier duda acerca de la terminología, «secreto empresarial», con la que debemos referirnos a esta institución en la actualidad, ante la diversidad de denominaciones que a lo largo de nuestra historia reciente se han utilizado.

(II.i) Los secretos empresariales crean una esfera reservada de información empresarial, una estructura de seguridad para que la información, sea del tipo que sea, se desarrolle *ad intra* o *ad extra* de una empresa —o de una potencial empresa—, se encuentre protegida, respetándose por imperativo legal todas aquellas informaciones que los diversos agentes del mercado han decidido mantener en secreto. Se crea, en definitiva, una estructura de seguridad, como último recurso jurídico de protección cuando toda otra medida haya fallado.

(II.ii) La protección de los secretos empresariales es una consecuencia de diversos fundamentos. A él y a su configuración jurídica, subyacen elementos como la ética o la moral comercial —demostrativas de su origen como institución del mercado— o el fomento de la innovación —elemento aproximativo a la propiedad intelectual—. Se forma, en torno a estos fundamentos, un todo inescindible de cuestiones éticas y utilitaristas. Se tiene en cuenta la ética comercial, se reconoce el esfuerzo de quien desarrolló la información, se busca la equidad, se fomenta la innovación, se reducen los costes de las transacciones económicas, se fomenta la divulgación a través de la contractualización y se crea un espacio seguro en el que las informaciones serán protegidas siempre que su titular decida mantenerlas secretas.

(II.iii) La configuración de su protección deriva de una ponderación de intereses, de las ventajas y de los inconvenientes que presentan los diversos modelos de protección. Por un lado, no se establecen límites temporales para la duración del derecho, favoreciendo la posición del titular, pero se admite la licitud de ciertas conductas de terceros que pueden obtener el secreto empresarial ajeno sin reproche alguno. La fundamentación de la licitud de la ingeniería inversa puede encontrarse no solo en la teoría lockeana, sino que responde a cuestiones fundamentalmente económicas: un beneficio para el mercado derivado de los posibles descubrimientos incidentales y la limitación de un sistema protector, en teoría, sin límites que podría oscurecer la utilidad del sistema de patentes. Un punto de equilibrio entre la protección y la desprotección, a través de lo que socialmente se considera aceptable. Y una conclusión similar puede extraerse de la licitud del descubrimiento independiente, la cual se justifica, entre otras razones, porque, como consecuencia de la inexistencia de cualquier registro, si no fuera lícito, se cercenaría cualquier posibilidad de innovar ante el temor de estar invadiendo terreno ajeno y vedado.

(III.i) Los secretos empresariales cumplen tres funciones y finalidades: demarcatoria, atributiva y preventiva. No obstante, aunque las hayamos tratado de manera diferenciada, las

funciones atributiva y preventiva son una consecuencia de la demarcatoria, puesto que, a través de esta, se delimita positiva y negativamente lo que el titular y sus competidores —reales o potenciales— pueden realizar, o no, respecto de la información protegida.

(III.ii) La función y finalidad demarcatoria del secreto empresarial permite conocer, por un lado, qué información puede ser protegida, es decir, toda aquella información que tenga una potencialidad empresarial, pues no deja de ser un cajón de sastre de la protección de estas informaciones, ya sea por no poder encuadrarse en otra institución, ya sea porque no se desea la protección conferida por tal otra institución. Y, por otro lado, porque su configuración jurídica delimita también las conductas que puede llevar a cabo el titular de la información y, sobre todo, cuáles pueden, o no, realizar los terceros en relación con la información secreta, demostrando, una vez más, que el origen de esta institución se encuentra en el mercado. Es decir, la función demarcatoria no solo demarca, sino que atribuye y previene.

(III.iii) La función y finalidad atributiva de la información secreta a su titular se compone, a su vez, de dos subfunciones, la propiamente atributiva y la reactiva. La regulación establecida en la Ley de Secretos Empresariales atribuye la información calificada de secreto empresarial a su titular, concediéndole una miríada de facultades o derechos tanto para poder explotar económicamente la información como para excluir a los terceros de tal aprovechamiento, salvo que su obtención sea calificada de lícita. Esto es una muestra de la aproximación positiva que se ha realizado a la propiedad intelectual, pues, en sede de competencia desleal, no se requiere tal atribución positiva, sino que, como demostraba el antiguo artículo 13 LCD, se centraba, sobre todo, en la reacción o en la prevención.

(III.iv) La función y finalidad preventivas deben ser entendidas como una prevención para la comisión de futuros ilícitos. Es decir, como una prevención para evitar que los terceros intenten violar el secreto empresarial ante la gravedad de la reacción del ordenamiento jurídico. Pretende «intimidar» a los terceros para alejar de su mente cualquier posibilidad de averiguar el secreto ajeno; pues, si la idea no desaparece, deberá asumir el riesgo de no saber nunca, hasta que un tribunal lo juzgue, si la información era, o no, un secreto empresarial, y si con su conducta violaba, o no, un secreto empresarial. En definitiva, se disuade al tercero de la posibilidad de apropiarse del secreto empresarial, ante el catálogo de acciones de que dispone el titular del secreto y ante la propia inconcreción imperante.

(III.v) Partiendo de la función demarcatoria, a pesar de su enorme imprecisión y siendo conscientes de la heterogeneidad de su contenido, se desarrolla la configuración jurídica del secreto empresarial; función de la que derivan, en cierto modo, las otras dos expuestas, la atributiva —y reactiva— y la preventiva. Se arma de este modo un sistema que, por momentos, se aproxima a un derecho de propiedad puro —la función atributiva— y, en otros, a la competencia desleal —la función preventiva general—. En definitiva, sus funciones son una muestra más de esa naturaleza jurídica y de que, por sus singulares perfiles, se encuentra a medio camino entre la propiedad —pragmatismo— y la competencia desleal —razón de ser—.

(IV.i) En cuanto a la naturaleza jurídica del secreto empresarial, se perfila como un bien inmaterial sobre el que se ha establecido un derecho subjetivo, patrimonial y absoluto sobre

un bien inmaterial, calificado de derecho de propiedad por el texto normativo. Esta calificación es consecuencia de la concesión al titular del secreto empresarial de dos facultades, una atributiva y otra excluyente, que se pueden ejercitar frente a todos, aunque solo en determinadas circunstancias. El secreto empresarial ha alcanzado un grado de protección equiparable al de los restantes derechos de propiedad y puede afirmarse que se tiene un derecho de exclusiva, aunque sea solamente en determinadas circunstancias.

(IV.ii) Desde el origen de los secretos empresariales en sede de competencia desleal, se ha llegado a un punto en el que se tiene un auténtico derecho subjetivo, patrimonial y absoluto sobre la información que lo constituye. El secreto empresarial es un problema que atañe a la competencia en el mercado, pero, para su protección, se ha optado por una técnica de propiedad. Frente a las primeras soluciones —reactivas— y ante el cada vez mayor valor de las informaciones, se entiende, por simplicidad y comodidad, que sobre el secreto empresarial hay un derecho de propiedad, porque es mucho más sencillo otorgarle protección a través del derecho absoluto por excelencia. Se acude a él porque simplifica la protección de estas informaciones secretas: a cualquier sujeto —y, sobre todo, a los jueces— les resulta más sencillo determinar si la información secreta ha sido robada que valorar si la conducta del tercero es leal, o no. El secreto empresarial solo existe si hay competencia, si hay un mercado en el que se comercia con la información. Poco a poco, al titular se le fueron atribuyendo facultades, positivas y negativas, hasta que se fue consciente de que la forma más sencilla de proteger el secreto empresarial, ante la incertidumbre de la lealtad o deslealtad, era a través de la «propietarización» del secreto empresarial.

CAPÍTULO II

(V.i) La construcción histórica de la regulación de los secretos empresariales y de su concepto se ha realizado de un modo impropio, aunque fundamentalmente útil.

(V.ii) Nuestro concepto proviene de la regulación estadounidense. A lo largo de los diversos pasos normativos que se han dado en esta materia, se ha consolidado un concepto que no ha sido el resultado de un análisis científico concienzudo, sino, más bien, la solución práctica a un problema de mercado. De unas muestras jurisprudenciales estadounidenses, terminó cristalizándose un concepto, primero en su normativa y, posteriormente, por su influjo, en los tratados internacionales, hasta que llegó a la Directiva de Secretos Empresariales y, tras su transposición, a la Ley de Secretos Empresariales.

(V.iii) Esta forma de construir el concepto de secreto empresarial responde a una cuestión pragmática: la búsqueda de una definición única para, de este modo, garantizar que universalmente se entendiera lo mismo por secreto empresarial. Hay otras razones que también han influido: la imprecisión de la definición estadounidense permite que en ella encajen todo tipo de informaciones. La heterogeneidad de supuestos que se pretenden cubrir con esta institución solo se logra si la definición es vaga y genérica. Por otro lado, no se puede obviar que, ante la ausencia de una tradición jurídica consolidada sobre los secretos empresariales en

Europa, la toma de modelo de las decisiones estadounidenses puede ser de gran utilidad para los conflictos que en un futuro no muy lejano comenzarán a surgir.

(V.IV) La amplitud de la definición admite todo tipo de información siempre que esté relacionado con la empresa y se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Requisitos que se configuran vagamente, también, para que no produzca una exclusión sistemática de los posibles objetos. Si se cumplen los requisitos recogidos en la definición, nada impide que puedan ser protegidas las informaciones como secretos empresariales, sean del tipo que sean. Esa definición amplia se complementa igualmente con otras características de los secretos empresariales: la ausencia de cualquier procedimiento formal de concesión, así como de cualquier registro público, implica que solamente se pueda conocer con exactitud si la información era un secreto empresarial en el momento en que se judicialice el conflicto y un tribunal dictamine que era, o no, un secreto empresarial. Ahora bien, hasta que ese momento llegue, la laxitud de la definición permite que en ella, por su poca claridad, quepa cualquier tipo de información y, dada la indefinición y heterogeneidad de su contenido, solo con una definición de esta clase se pueden proteger tantos tipos de información.

(V.V) Desde una perspectiva dogmática, posiblemente la delimitación debería haber sido otra. Pero, desde una perspectiva práctica —y el secreto es eminentemente un problema práctico—, aunque sea una definición impropia e, incluso, científicamente incorrecta, ha servido no solo para extender el concepto de secreto empresarial por todos los ordenamientos jurídicos, sino para permitir que en él se encuadren todo tipo de informaciones; una cláusula de cierre del sistema de protección de la información empresarial. Se ha creado a través de inconcreciones e incorrecciones, para obtener una institución práctica y útil, que puede llegar a comprenderlo todo, ya que cualquier información empresarial es susceptible de ser secreta.

(VI.I) El concepto de secreto empresarial en la Ley de Secretos Empresariales se construye en torno a tres requisitos que debe cumplir la información: i. que sea secreta; ii. que tenga valor empresarial por ser secreta; y iii. que haya sido objeto de medidas razonables para mantener su carácter secreto.

(VI.II) El listado de posibles objetos del secreto empresarial es amplísimo y pueden constituirlo todo tipo de información; desde algoritmos a listados de clientes o proveedores, pasando por criterios de solvencia crediticia, documentos de oferta en licitaciones, balances económicos, circunstancias fiscales y financieras, chips informáticos, programas de ordenador, modelos de negocio y de franquicia, procesos selectivos de personal y cláusulas laborales, recetas de comida, perfumes, cláusulas contractuales o el contenido de contratos, cálculos y listados de precios y tarifas modelos y registros de datos, prototipos, invenciones no patentables, patentables en proceso de otorgamiento de una patente o patentables, pero mantenidas en secreto. En definitiva, toda información que esté relacionada con una actividad empresarial o que pueda estarlo, incluyendo también los denominados secretos negativos.

(VI.III) La información, a pesar de lo dicho, actúa como primer requisito o, dicho de otro modo, la información es la materia sobre la que concurren los tres requisitos o presupuestos señalados.

No se define en ningún momento, resultando de utilidad esa ausencia, porque permite que no haya ningún elemento que nos delimite previamente qué es o qué no es información. Por tanto, con dicha falta, se consigue apuntalar la función demarcatoria de los secretos empresariales. No obstante, la información ha de ser empresarial, entendiendo por ello que ha de ser susceptible de aplicación industrial, comercial u organizativa, aunque no exclusivamente, porque secreto empresarial también será aquella información que, relacionada con la propia empresa, pueda perjudicarla en el mercado. Una amplitud, en definitiva, difícil de delimitar, pero que contribuye precisamente a que dentro de esta institución quepa toda información que pueda relacionarse con una empresa.

(VI.iv) Para que una información sea secreta, de acuerdo con el artículo 1 LSE, no debe ser generalmente conocida por las personas que pertenecen a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información, ni fácilmente accesible para ellas. Ello implica que no es necesario estar ante un secreto absoluto, sino que basta con que sea relativo. Con los dos requisitos se busca únicamente conocer en qué momento una información puede dejar de ser considerada secreta. Ahora bien, el primer criterio, el del desconocimiento generalizado, es innecesario, pues su inclusión, a todas luces desacertada, es reiterativa respecto del segundo elemento del requisito, pues en la facilidad del acceso se subsume el conocimiento generalizado. Por tanto, lo determinante para entender que una información es secreta es que no sea fácilmente accesible. Para saber si lo es, debe analizarse cuánto esfuerzo, dinero, tiempo o recursos invertiría un competidor para acceder a ella de manera lícita. Es un criterio, en definitiva, indeterminado y casuístico, no susceptible de ser valorado apriorísticamente.

(VI.v) Ahora bien, el requisito de secreto debe valorarse en relación con los círculos en los que habitualmente se emplee la información mantenida en secreto. Así, deberá partirse para valorarlo —otra vez, casuísticamente— del punto de vista de un competidor medio del mismo sector, ya sea actual, ya sea potencial.

(VI.vi) El segundo requisito es que la información tenga valor empresarial, real o potencial, por el hecho de ser secreta. Se trata de un requisito innecesario y superfluo. Toda información mantenida en secreto tiene ya un mayor valor empresarial por el simple hecho de ser secreta, pues es una consecuencia de la gestión de la incertidumbre de la información en el mercado.

(VI.vii) El tercer requisito, el establecimiento de medidas razonables de seguridad por parte de su titular, es el determinante para considerar que una información es un secreto empresarial. De la voluntad del titular del secreto depende que exista un secreto empresarial, a través de una concatenación argumentativa deductiva: si el titular no adopta medidas razonables de protección, difícilmente se podrá defender que estamos ante una información que no es fácilmente accesible, es decir, que no podrá ser secreta —a efectos de la Ley de Secretos Empresariales— y, consecuentemente con ello, tampoco tendrá valor derivado de su carácter secreto. Todo depende de las medidas razonables de protección.

(VI.viii) La forma en la que se han configurado los requisitos determina que el secreto empresarial pueda abarcar cualquier tipo de información, que sea un cajón de sastre en el que

quepa cualquier información empresarial que no tenga cabida en las restantes categorías de propiedad intelectual —o que no se quiera que encaje—. Ninguno de los requisitos es una barrera de entrada que excluya algún tipo de información. Han sido configurados para permitir que sean cumplidos por cualquier información.

(VII.i) El concepto de «secreto empresarial» es una muestra de su dualidad como institución de propiedad intelectual y de competencia desleal. Las medidas razonables de seguridad nos recuerdan su origen en la disciplina competencial y los intentos definitorios la aproximan a la propiedad intelectual. Los primeros pasos de la construcción del concepto se dieron en un momento en el que solo importaba la reacción frente a la conducta desleal del tercero, pero, poco a poco, las preocupaciones cambiaron y a la definición se le fueron añadiendo elementos propios del derecho de propiedad.

(VII.ii) El concepto muestra constantemente esa dualidad. Por un lado, no puede constreñir *ex ante* qué informaciones merecen ser protegidas, porque el papel de la competencia desleal es restrictivo, no prescriptivo, pudiéndose, además, actuar deslealmente en el mercado con cualquier información. Por otro lado, se ha buscado que su objeto sea coincidente con la función de ser una suerte de cajón de sastre de todas aquellas informaciones empresariales que no tienen cabida en ningún otro derecho de propiedad intelectual.

CAPÍTULO III

(VIII) El secreto empresarial constituye una figura jurídica con características propias que no se ajusta fácilmente a ninguna otra institución legalmente reconocida. Esto se debe a diversas razones relacionadas con la facultad atributiva: i. el derecho no consta en ningún registro público, ya que solo se reconoce y valida de forma jurídica cuando ha sido vulnerado y un tribunal lo declara como tal; ii. la duración de este derecho es ilimitada, dependiendo, a lo sumo, de la decisión del titular de mantenerlo confidencial o de que un tercero lo descubra lícitamente; iii. se permite la existencia de titulares concurrentes o simultáneos sobre un mismo objeto, lo que altera la concepción tradicional de la titularidad de los derechos en nuestro ordenamiento; y iv. todos los contratos relacionados con la transmisión de secretos o la constitución de derechos sobre ellos enfrentan el mismo desafío: la imposibilidad de garantizar la exclusividad, lo que provoca un cambio de paradigma, ya que, al no poder asegurar la exclusividad —como ocurre con otros bienes o derechos—, lo relevante es quién tiene la capacidad legal para explotarlo y defenderlo.

(IX.i) La titularidad de un secreto empresarial depende, en teoría, de dos factores acumulativos. En primer lugar, un factor subjetivo, que es la cualidad de la persona que ostenta la titularidad del secreto empresarial. Y, en segundo lugar, un factor objetivo, que es el control efectivo y legítimo del secreto empresarial. Con todo, de manera chocante, la Ley de Secretos Empresariales no establece las facultades que le corresponden al titular del secreto, sino que se deducen o inducen del régimen de la cotitularidad.

(IX.ii) Cualquier individuo, con independencia de que sea persona física o jurídica y con independencia de que sea, o no, empresario, puede ser titular de un secreto empresarial. Aunque existen casos que podrían generar dudas en torno a la titularidad del secreto, estos no se refieren específicamente a las relaciones con los secretos, sino a cuestiones más amplias vinculadas con la personalidad jurídica o la capacidad para ser parte. En este sentido, el ámbito subjetivo es sumamente amplio, abarcando a cualquier persona. La limitación surge, sin embargo, al considerar el siguiente aspecto: el titular de un secreto empresarial será quien ejerza el control efectivo y lícito sobre el mismo. Si no ostenta dicho control, no podrá considerarse su titular, independientemente de que el sujeto se autoproclame como propietario del secreto.

(IX.iii) El segundo requisito, el control efectivo y legítimo, se subdivide, a su vez, en, por un lado, el ejercicio del control, un subrequisito objetivo-fáctico, y, por otro lado, la legitimidad del control, un subrequisito objetivo-jurídico. Este requisito nos evoca la naturaleza de *tertium genus* del secreto empresarial, situado a medio camino entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. A diferencia de cualquier otro derecho de propiedad intelectual, para ser titular de un secreto empresarial se exige controlar efectiva y legítimamente el secreto empresarial en el mercado.

(IX.iv) El efectivo ejercicio del control depende de si, fáctica, que no jurídicamente, una persona puede disponer del secreto empresarial, es decir, comprobar si puede impedir el acceso a terceros al secreto empresarial —o permitirlo—, si puede protegerlo o si puede renunciar a él —abandonándolo, por ejemplo—. Quien tenga la capacidad de realizar todas estas acciones será quien ostente de manera efectiva y fáctica el control sobre el secreto empresarial. Solo quien pueda impedir el acceso y el disfrute del secreto, o permitirlo, será reconocido como su titular. El ejercicio de dicho control está estrechamente relacionado con uno de los requisitos fundamentales para que la información sea considerada un secreto empresarial: la implementación de medidas razonables. Este control implica, en la mayoría de las ocasiones, la adopción de dichas medidas, especialmente cuando una de sus características esenciales es la facultad de autorizar el acceso a terceros. Cabe señalar, además, que el secreto empresarial no solo surge como resultado de un proceso, sino que se valida y mantiene por su valor económico, derivado de las medidas adoptadas para protegerlo. Así, se genera un círculo interconectado, en constante movimiento, entre el concepto mismo de «secreto empresarial», sus requisitos y la titularidad. La valoración del otro subrequisito, de la legitimidad del control, a pesar de ser objetivo-jurídico, pasa en gran medida por un análisis casuístico y por la valoración de la licitud e ilicitud de la obtención del secreto empresarial ante la ausencia de cualquier otra norma al respecto.

(IX.v) La titularidad del secreto empresarial, a pesar de su componente jurídico, es, en esencia, una cuestión de naturaleza fáctica que puede ser ejercida por cualquier persona, ya sea física o jurídica, sin que sea necesario cumplir con requisitos específicos. Cualquier individuo puede ser titular de un secreto empresarial siempre que sea capaz de identificar cuál es su secreto, es decir, siempre que pueda precisar el objeto sobre el cual recae su derecho. Esta tarea, sin

embargo, no es sencilla y está llena de incertidumbres y fronteras imprecisas. En este sentido, la titularidad del secreto y la falta de claridad en sus límites son una consecuencia, o incluso una causa, de la particularidad del secreto empresarial. La inexistencia de un registro impide conocer quién ostenta la titularidad del secreto hasta que se resuelva un litigio relacionado con su violación, ya que el criterio empleado para determinar la titularidad —el control— no destaca por su claridad. Así, la titularidad del secreto se presenta con las mismas imprecisiones que el concepto de «secreto empresarial». Además, esta titularidad refleja características tanto de la competencia desleal como de la propiedad intelectual, puesto que, por un lado, la ausencia de requisitos subjetivos para ser titular, lo asemeja a otros derechos de propiedad intelectual, pero, por otro lado, el control efectivo remite a la disciplina de la competencia, dado que dicho control implica, necesariamente, una relación, real o potencial, con el mercado.

(X.I) El régimen de cotitularidad del secreto empresarial establecido en la Ley de Secretos Empresariales es sumamente conciso, y la aplicación directa de los preceptos del Código Civil genera diversas dudas e interrogantes, ya que el secreto empresarial es una institución con características propias que no encajan fácilmente en la normativa general. En este sentido, gran parte de las disposiciones del Código Civil no resultan aplicables a la comunidad sobre un secreto empresarial. Al menos, para que puedan aplicarse de manera adecuada, es necesario interpretarlas de forma que se delimiten con precisión aspectos como los beneficios o gastos de conservación y cómo deben distribuirse, o no, según el tipo de explotación individual que se lleve a cabo. Con todo, lo destacable de esta regulación supletoria de la Ley de Secretos Empresariales es que de ella se derivan las facultades del titular del secreto empresarial y no a la inversa —del titular al cotitular— como pudiera haber sido más lógico.

(X.II) En cualquier caso, si existiera una comunidad sobre un secreto empresarial, lo más recomendable sería establecer un acuerdo detallado que regule de manera exhaustiva la comunidad, a fin de evitar los numerosos problemas que pueden surgir de un régimen deficiente, incompleto o inapropiado para los secretos empresariales.

(X.III) Consecuencia de la admisión de la licitud de la ingeniería inversa y del descubrimiento independiente es que encontramos una situación que altera la teoría general de la titularidad de los derechos: la posibilidad de que existan titularidades concurrentes o simultáneas sobre un mismo derecho, es decir, titularidades plenas —que no cotitularidades— con la misma extensión cualitativa y cuantitativa —total— sobre el secreto empresarial. La coexistencia de titularidades concurrentes o simultáneas es una consecuencia inherente a la naturaleza del secreto empresarial, especialmente cuando se relaciona con el mercado y la competencia. Si el bien y su utilidad no se ven comprometidos por la presencia de dos o más titulares concurrentes o simultáneos, no existe ningún obstáculo que impida que esta situación, sorprendente y novedosa, se convierta en una realidad en el ámbito del Derecho patrimonial.

(X.IV) La concurrencia de titularidades implica que estemos ante un ejercicio simultáneo de derechos idénticos sobre un mismo bien, sin que se constituya una comunidad —ni por cuotas, ni sin ellas—, lo que podría dar lugar a que las facultades de cada titular se vean limitadas

mutuamente. Este escenario representa, sin lugar a duda, uno de los aspectos más singulares de la configuración jurídica del secreto empresarial. No existe una figura completamente coincidente con esta situación, aunque algunas de las contempladas en otros bienes inmateriales se le asemejan. Este fenómeno es una manifestación adicional de que el secreto empresarial se sitúa en una intersección entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, ya que, por un lado, se busca establecer un régimen claro para la titularidad del derecho, similar al de otros derechos de propiedad intelectual, y, por otro lado, se entrelaza con una situación derivada del mercado y la competencia, como lo es la admisión de titularidades concurrentes sobre un mismo objeto.

(XI.i) El secreto empresarial, del mismo modo que cualquier otro derecho patrimonial, puede ser objeto de negocios jurídicos y ser transmitido. Ante la ausencia de normas expresas y completas sobre su regulación, su régimen jurídico deberá completarse supletoriamente con el Código Civil y analógicamente con la regulación de las patentes. No obstante, por los perfiles propios del secreto empresarial, la gran mayoría de las normas que se aplicarán supletoria o analógicamente deberán pasar por el filtro de las particularidades de los secretos empresariales.

(XI.ii) Los secretos empresariales son transmisibles a través de los medios recogidos en el artículo 609.ii CC, tanto de manera individual como formando parte de una entidad mayor, como pudiera ser una empresa. Ahora bien, no se podrá adquirir por usucapión, ya que no se pueden cumplir los requisitos establecidos para ello en el Código Civil. Y entendemos que pueden ser adquiridos por ocupación. Por otro lado, no se prevé ningún requisito formal, sin perjuicio de que en la mayoría de las ocasiones resulte aconsejable que conste por escrito.

(XI.iii) La mayor especialidad de la transmisión de un secreto empresarial es el hecho de que esta no implica necesariamente que el transmitente se desprenda totalmente del secreto, pues puede retenerlo en su memoria, como si de un derecho residual se tratara. Por ello, sin perjuicio del papel que juega la buena fe o el mantenimiento en el goce pacífico de la cosa transmitida, resulta de interés establecer expresamente una obligación o un deber de confidencialidad para no frustrar el fin del contrato. Por tanto, lo determinativo de estos negocios transmisivos no es el conocimiento del secreto empresarial, sino que su vigencia es el título para explotar lícitamente el secreto en cuestión.

(XI.iv) Además, se pueden constituir derechos reales sobre el secreto empresarial, aunque el régimen general, por las singularidades de los secretos empresariales —como la complejidad de su determinación—, sea difícil de aplicar de manera directa, sin ningún tipo de adaptación. Sin embargo, dada la importancia de los secretos empresariales en el mercado y a la vista de su considerable valor, es imperioso replantearse estos derechos para adaptarlos a las nuevas exigencias del comercio derivadas de la cada vez mayor preponderancia de bienes que no se adaptan a nuestro tradicional sistema. Los perfiles propios de los secretos empresariales impiden que se aplique la teoría general y configuración jurídica de los derechos reales sobre cosa ajena, situación que, paulatinamente, deberá ir cambiando para responder a las exigencias del tráfico comercial y jurídico.

(XI.v) El artículo 7 LSE presenta un régimen particular y agravado de saneamiento por evicción. No obstante, su deficiente e incompleta redacción provoca que se deba acudir igualmente al régimen general, que jamás estuvo pensado para la transmisión o licencia de un secreto empresarial.

(XI.vi) Las facultades que integran el derecho sobre un secreto empresarial son tanto negativas, el *ius prohibendi*, como positivas, el *ius utendi*, en virtud de las cuales puede excluir a otros del aprovechamiento económico del secreto empresarial al tiempo que solo él puede explotarlo económicamente. Por otro lado, es un derecho sin contenido personal, sin perjuicio de que cuando su objeto sea coincidente con una invención, pueda ser equiparable al derecho personal del inventor de las patentes. Consecuentemente con lo expuesto, puede transmitirse la titularidad del secreto empresarial y las facultades que lo componen o solamente las facultades que lo componen, pero no su titularidad.

(XI.vii) La transmisión de secretos empresariales, no obstante, está sujeta a las limitaciones que se derivan del Derecho de defensa de la competencia, así como de otras normas. En particular, por la importancia que ostentan en el mercado, no se puede obviar la relación de los secretos empresariales con las conductas colusorias, el abuso de posición de dominio y la concentración económica. A pesar de la casuística que presenta esta materia, el papel cada vez mayor de los secretos empresariales en el mercado exige una comprensión total de estas instituciones, aunque por las singularidades de esta institución, de nuevo, las normas reguladoras no se adaptan especialmente bien a ella. Por otro lado, en la Ley de Secretos Empresariales se da una importancia considerable a los acuerdos de transferencia de tecnología, a pesar de que no presentan especialidades por el objeto de nuestro estudio.

(XI.viii) Se avanza hacia un mayor control por parte de las autoridades de competencia sobre los acuerdos que involucran secretos empresariales. Esto plantea un inconveniente fundamental, pues podrá generar una reducción de la flexibilidad en la negociación de secretos empresariales, lo cual no beneficiaría necesariamente ni al mercado ni a la competencia. Dado que el secreto empresarial posee características particulares, es posible que requiera un enfoque más flexible en el ámbito de la competencia para permitir una explotación efectiva de su potencial, pues resulta más sencillo proteger la información secreta cuando esta se encuentra en un contexto poco transparente, lo cual contrasta con el análisis exhaustivo de las técnicas de la competencia. Sin embargo, al mismo tiempo, el secreto empresarial no solo puede influir en el comportamiento del mercado, sino que, dentro de él, puede tener un impacto directo en los consumidores, quienes, al convertirse en elementos dentro del entramado de comercialización de datos protegidos como secretos empresariales, asumen simultáneamente roles de consumidores, clientes, proveedores y productos. Por lo tanto, resulta fundamental encontrar un equilibrio que permita satisfacer tanto los intereses del mercado como la confidencialidad inherente al concepto de secreto empresarial. Este equilibrio podría lograrse a través de una normativa específica que exima ciertos acuerdos sobre secretos empresariales o mediante la aplicación de la regla *de minimis* a los contratos de esta índole.

(XII.i) El régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia de secreto empresarial previsto en la Ley de Secretos Empresariales no es exhaustivo. La ausencia de normas expresas se completa con la regulación del Código Civil, supletoriamente, y con la de las patentes, analógicamente, como se ha indicado. Se han de adaptar estas regulaciones a un objeto singular, con las complejidades que ello conlleva.

(XII.ii) El contrato de cesión de secretos empresariales es aquel negocio jurídico celebrado entre dos o más personas, por el que una de ellas, denominada cedente, titular del secreto empresarial en cuestión, transmite su titularidad a otra, denominada cesionario, obligándose a poner el secreto empresarial en su conocimiento y permitiéndole su explotación, a cambio de que el cesionario satisfaga un precio cierto, en dinero o en otro signo que lo represente. El contrato de licencia de secretos empresariales, en cambio, es aquel negocio jurídico celebrado entre dos o más personas, por el que una de ellas, denominada licenciante, legitimada para transmitir las facultades de explotación del secreto empresarial en cuestión, autoriza su uso y explotación a otra, denominada licenciataria, durante un tiempo determinado o no, obligándose a ponerlo en su conocimiento y sin perder el derecho que tuviera sobre tal secreto, a cambio de que el licenciataria satisfaga un precio cierto, en dinero o en otro signo que lo represente.

(XII.iii) Ambos contratos se caracterizan por ser contratos de naturaleza civil, sinalagmáticos, onerosos, conmutativos, consensuales, de tracto único, en el caso de contrato de cesión, o sucesivo e *intuitu instrumenti*, en el caso del contrato de licencia.

(XII.iv) El contrato de licencia puede revestir diversas modalidades: licencias exclusivas, totales o parciales, y no exclusivas; licencias limitadas objetivamente, por las facultades otorgadas o por los sectores en los que se podrá utilizar el secreto empresarial; licencias más o menos limitadas temporalmente; y licencias con diversas extensiones territoriales. En caso de no pactarse nada, se entenderá que la licencia es no exclusiva y que incluye todas las facultades que integran un secreto empresarial y cuya duración será, como máximo, el tiempo de existencia del secreto empresarial.

(XII.v) Los elementos personales de estos contratos son el cedente y el cesionario, o el licenciante y el licenciataria. Ante la ausencia de norma sobre su capacidad, se acude a la reglamentación general que supletoria y analógicamente se les aplique.

(XII.vi) Los elementos objetivos son el secreto empresarial —la cosa— y el precio. La mayor singularidad de este apartado deriva de la propia naturaleza del secreto empresarial, pues la imprecisión que lo impregna dificulta su delimitación como objeto del contrato, con las implicaciones que ello representa en la constatación y comprobación de su cumplimiento.

(XII.vii) En cuanto al elemento temporal, en el caso del contrato de licencia, que es donde encontramos ciertas singularidades, por la incertidumbre existente en torno al propio secreto empresarial, puede establecerse que la duración del contrato de licencia esté vinculada a la propia duración del derecho sobre el secreto empresarial, aunque previendo, para evitar la perpetuidad del contrato, la posibilidad expresa de la denuncia unilateral.

(XII.viii) Las obligaciones principales del cedente y del licenciante son la de «entrega» del secreto empresarial, la de asistencia técnica, la de mantenimiento en el goce pacífico del secreto o de saneamiento y la de confidencialidad. De todas ellas, resulta de especial importancia, por los perfiles propios del secreto empresarial, la de confidencialidad, pues es necesario su mantenimiento para que no se frustre el fin del negocio y para no destruir el secreto empresarial.

(XII.ix) El cesionario y el licenciatario están obligados al pago del precio, como obligación principal. Además, sobre el licenciatario pesa la importante obligación de confidencialidad, tanto como obligación positiva como negativa, a la vista de que el licenciatario deberá abstenerse de comunicar el secreto empresarial y deberá establecer medidas razonables de seguridad para su conservación como secreto empresarial.

(XII.x) Tras la finalización del contrato, reviste singular importancia la existencia de una obligación postcontractual de confidencialidad y de no explotar las informaciones secretas, así como de restitución de las prestaciones en el caso del contrato de licencia. Esta triada obligacional puede construirse como una consecuencia de la buena fe, pero son particularidades del régimen de estos concretos contratos, obligaciones consustanciales al propio secreto empresarial.

(XII.xi) La determinación de si el contrato se ha cumplido, cumplido defectuosamente, incumplido o si se ha incurrido en mora es una cuestión que, en el caso de los contratos que tienen por objeto secretos empresariales, reviste especial complejidad e importancia, pues, atendiendo al tipo de incumplimiento, los remedios disponibles serán unos u otros. En la práctica, en el mejor de los escenarios, la verificación del incumplimiento será una cuestión basada en indicios: no existirá certeza absoluta ni pruebas incontrovertibles porque nadie conoce con exactitud cuál es el secreto y sus dimensiones.

(XII.xii) En caso de mora, los remedios disponibles, atendiendo al tipo de obligación incumplida, serán la indemnización de daños y el cumplimiento forzoso, unido, o no, a la indemnización de daños; salvo que el retraso sea de tal entidad que pueda calificarse incumplimiento definitivo y resolutorio.

(XII.xiii) En caso de cumplimiento defectuoso, los remedios disponibles, atendiendo al tipo de obligación incumplida, serán el cumplimiento forzoso, incluyéndose la posibilidad de que consista en la reparación o sustitución, siempre que sea factible; una indemnización de daños unida, o no, al cumplimiento forzoso; o la reducción de la contraprestación; salvo que el cumplimiento defectuoso tenga tal entidad que pueda recibir el calificativo de incumplimiento definitivo y resolutorio.

(XII.xiv) En caso de incumplimiento total, los remedios disponibles, atendiendo al tipo de obligación incumplida, serán, en teoría, el cumplimiento forzoso, la resolución del contrato y la indemnización de daños, unida, o no, a cualquiera de los otros remedios. Ahora bien, lo cierto es que, en caso de incumplimiento total de la obligación de entrega del secreto

empresarial, el papel que puede desempeñar el cumplimiento forzoso es limitado por las particularidades del secreto empresarial; e iguales complejidades presenta el incumplimiento de la obligación de confidencialidad, pues, revelado el secreto empresarial, el cumplimiento forzoso no tiene utilidad alguna.

(XII.xv) La mayor dificultad es cómo saber si se ha cumplido la obligación de entrega del secreto empresarial, es decir, comprobar si el secreto empresarial entregado era el debido. Junto a ella, la otra complejidad es la aplicación de los remedios frente al incumplimiento cuando, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de confidencialidad puede determinar la extinción del secreto empresarial. Estas cuestiones son, una vez más, una consecuencia de los perfiles propios del secreto empresarial. Su carácter etéreo, la ausencia de registros públicos o la indeterminación de su contenido y de su titularidad implican que sea complicado tener certeza alguna sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, además de que los remedios tradicionales no están pensados para este tipo de objeto y para el incumplimiento de las obligaciones de contratos que tengan por objeto tan peculiar institución. En definitiva, todo negocio jurídico que tenga por objeto un secreto empresarial debe sortear las incertidumbres propias de esta institución y los remedios no solo no permiten la conservación del contrato, sino la propia conservación del secreto empresarial. En definitiva, los secretos empresariales se escapan de los esquemas del tradicional Derecho de contratos.

CAPÍTULO IV

(XIII.i) Junto con la facultad atributiva del derecho sobre un secreto empresarial, destaca la facultad excluyente que se desarrolla a través de la calificación de ilícitas de ciertas conductas de obtención, utilización y revelación del secreto empresarial y a través de un amplio catálogo de acciones en defensa del secreto empresarial. De todas estas acciones, por su importancia práctica, cumple un papel fundamental la acción de daños, reverso hasta cierto punto de la facultad atributiva y, sobre todo, elemento integrante fundamental de la patrimonialización del secreto empresarial.

(XIII.ii) Los perfiles propios del secreto empresarial también se muestran en esta concreta facultad y en esta concreta acción, la cual se establece como única, unificando el régimen de responsabilidad contractual y extracontractual: se configura el daño normativamente, alejándolo, en determinadas ocasiones, de la fenomenología que caracteriza a nuestro sistema de daños, es decir, sin necesidad de que se pruebe la existencia de un daño efectivo. Más allá de estas cuestiones, la indemnización, a través de las diversas partidas y métodos que se contemplan, se configura no solo como una indemnización reparadora, sino, sobre todo, preventiva y demarcatoria, pues, en torno a esta indemnización, se demarca el derecho que se tiene sobre un secreto empresarial y se previene la comisión de violaciones, al contar con una indemnización que contempla las más diversas partidas —y con carácter acumulativo—. Todo ello, unido al carácter etéreo del secreto y a su indefinición, determina que los terceros no conozcan con exactitud ni la extensión del secreto, ni si con sus actos lo violan, ni el alcance que podrá tener la indemnización.

(XIII.iii) En materia de daños, la Ley de Secretos Empresariales establece un régimen unitario con independencia de que la responsabilidad pudiera ser calificada de contractual o extracontractual, pues se parte del concepto de «violación del secreto empresarial» que incluye supuestos contractuales y extracontractuales, sometiendo ambos a los mismos presupuestos y valorando el daño del mismo modo.

(XIV.i) Los presupuestos para acudir a la indemnización de daños son los generales de toda acción de daños: i. la acción u omisión; ii. la existencia de un daño —aunque en ocasiones no sea necesaria—; iii. el nexo causal; y el dolo o la culpa del infractor.

(XIV.ii) Las acciones y omisiones se corresponden con la violación del secreto empresarial. La Ley de Secretos Empresariales expresamente recoge qué conductas de obtención, revelación y utilización del secreto empresarial son consideradas lícitas e ilícitas. De todo el catálogo de conductas, merecen una especial atención los supuestos de ingeniería inversa y de descubrimiento independiente, no solo porque su licitud determina la creación de titularidades concurrentes, sino porque los daños que se causan son considerados lícitos, debiendo soportarlos el titular del secreto empresarial. Con todo, el primer paso para acudir a la indemnización de daños será determinar si se ha producido una violación del secreto empresarial, pues, a través de tal calificación, la norma determina en qué circunstancias se ha de entender que se ha producido una lesión del derecho que ha de recibir el reproche del ordenamiento jurídico.

(XIV.iii) El daño, como presupuesto, presenta en materia de secretos empresariales alguna particularidad. En primer lugar, se contempla como partida indemnizatoria tanto el enriquecimiento obtenido por el infractor como la denominada regalía hipotética, partidas que tradicionalmente no han tenido este carácter. En segundo lugar, en esas mismas partidas se enfoca el daño normativamente, es decir, se trata de un concepto normativo establecido legalmente que atiende al valor del secreto empresarial o a los beneficios que obtenga el infractor y no a la efectiva existencia del daño, dándose la situación de que, sin probar el daño —aun sin existir—, quepa acudir a la indemnización de daños. Consecuentemente con ello, la realidad del daño solo habrá que probarla en caso de que se acuda a ciertas partidas como el lucro cesante o el daño emergente, pero no cuando se acuda a otras como el enriquecimiento o la regalía hipotética.

(XIV.iv) El nexo causal es una cuestión esencialmente casuística y que depende de un estudio fáctico. No obstante, la prueba del nexo causal y su existencia debe matizarse en nuestra materia. Si se opta por indemnizar las denominadas consecuencias negativas, se deberá probar el nexo causal entre la violación del secreto y los daños causados que se han de indemnizar. En cambio, en el caso del enriquecimiento injusto, lo que se deberá probar es que los beneficios obtenidos por el supuesto infractor derivan de la violación del secreto, mientras que en el caso de la regalía hipotética, probada la violación del secreto empresarial, no se requerirá probar nexo causal alguno, pues se establece como un daño mínimo a indemnizar si se opta por él, que solo requiere de la violación del secreto empresarial.

(XIV.v) Finalmente, se requiere que la violación sea dolosa o culposa. Así, debemos entender que lo será cuando el infractor conozca que su conducta es constitutiva de una violación de un secreto empresarial ajeno, asumiendo realizar su conducta y aceptando sus consecuencias; o que la lleva a cabo, debido a su falta de diligencia, ya fuera general, ya fuera en el cumplimiento de sus concretas obligaciones.

(XV.i) La valoración del daño se construye en torno a dos métodos alternativos. En primer lugar, las consecuencias negativas, formadas por el lucro cesante, el daño emergente y el enriquecimiento injusto del infractor. En segundo lugar, la regalía hipotética, formada, al menos, por el coste que tendría otorgar una licencia del secreto empresarial. A ambos métodos se les puede sumar como partida independiente el daño moral.

(XV.ii) Se trata de una desviación del método triple del cómputo del daño, pues el enriquecimiento injusto se añade dentro del primer método. Es decir, en sede de secretos empresariales, la forma de valorar el daño ha pasado de ser tricéfala a ser bicéfala. El titular del secreto empresarial puede optar libremente por cualquiera de los dos métodos, sin que se establezca ningún criterio concreto para determinar que se acuda a uno u otro. Sin perjuicio de que la facilidad probatoria del segundo suponga un aliciente para acudir a él.

(XVI.i) El primer método incluye tanto los perjuicios económicos que sufra el titular como otros daños no patrimoniales —el daño moral— y el enriquecimiento obtenido por el infractor, siempre que no se produzca un solapamiento de las partidas indemnizadas en un concepto u otro, dado el carácter acumulativo de las partidas.

(XVI.ii) Para calcular el lucro cesante es necesario valorar tanto las ventas e ingresos perdidos como la erosión de los precios, derivados de la violación del secreto empresarial, aunque teniendo en cuenta los mayores gastos que supondría realizar todas aquellas ventas. La prueba del lucro cesante, no obstante, no está exenta de complejidades, resultando fundamental para que se estime esta partida que se convenza al juzgador sobre las ganancias que previsiblemente se habrían obtenido, que las ganancias obtenidas son inferiores a aquellas y que el descenso es debido a la violación del secreto empresarial.

(XVI.iii) Dentro del daño emergente se incluyen no solo «los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial», sino cualquier otro que se estime como el coste de desarrollo del secreto empresarial que se hubiera ahorrado el infractor y, sobre todo, la pérdida del valor del secreto empresarial. Igualmente, aunque no sea en puridad un daño emergente, podrá indemnizarse, según las circunstancias, la pérdida de oportunidad causada como consecuencia de la violación del secreto empresarial.

(XVI.iv) El enriquecimiento injusto es una partida no presentada como alternativa, sino acumulativa y que busca, en particular, cumplir una función preventiva frente al posible infractor, ya que se verá obligado no solo a indemnizar el lucro cesante y el daño emergente causado, sino también los beneficios que haya obtenido derivados de la violación. Para

calcularlo, se deben contemplar diversos criterios alternativos, atendiendo a las circunstancias particulares que concurren: las ventas —o los beneficios de tales ventas—, los costes ahorrados, el valor de la propia empresa o el aumento de la cuota de mercado.

(XVI.v) La partida del daño moral se puede incluir en ambos métodos. Ahora bien, es difícil imaginar un caso en que se incluyan. Su función es más bien la de advertencia al posible infractor: si se comete una violación, se podrán incluir los daños morales y, ante la arbitrariedad de su concesión por parte de los tribunales y la propia indefinición del secreto empresarial, ejerce un fuerte influjo disuasorio.

(XVII.i) El segundo método se construye a partir de «una cantidad a tanto alzado», correspondiendo, al menos, a la cuantía que hubiera pagado el infractor por obtener una licencia del secreto empresarial, al que se le podrían añadir otros elementos. Se trata de un método igualmente indemnizatorio y que se construye sobre una serie de ficciones en torno a la concesión de tal hipotética licencia.

(XVII.ii) En cuanto al precio de la hipotética licencia, se deberá tener en cuenta no solo el precio de otras licencias similares, sino que, en su caso, podrán detraerse aquellos costes en que hubiera incurrido el titular del secreto a la hora de otorgar la posible licencia. Para calcular este precio, si no hubiera licencias previas en el mercado, deberá partirse del valor del propio secreto para aproximarse hipotéticamente al coste que tendría una licencia, aunque se podrán tener en cuenta otros factores, como sería el hecho de un plus derivado de la mala fe del infractor, para evitar que por esta vía el precio de la licencia fuera el mismo que si hubiera actuado lícitamente, siempre que no se considere que estamos ante unos daños punitivos.

(XVII.iii) No hay inconveniente alguno en incluir otros elementos en la suma a tanto alzado, como podrían ser los costes vinculados a la averiguación de la violación, la pérdida reputacional, otros daños emergentes o el daño moral. Más dudas plantea la inclusión del lucro cesante y del enriquecimiento injusto porque la regalía hipotética no deja de ser, en esencia, una forma de valorar aquellas otras partidas, pero sin la complejidad de su prueba. No obstante, nada impide que en el precio de la licencia se puedan incluir también ciertos elementos puramente relacionados con el lucro cesante o con los beneficios obtenidos por el infractor como ingredientes para el cálculo de tal precio.

(XVIII) La indemnización, en principio, no tiene carácter punitivo. No obstante, a la vista de la gran cantidad de partidas indemnizatorias que se contemplan y teniendo en cuenta el carácter acumulativo de algunas de ellas, de facto se aproxima esta indemnización hacia la punición o, al menos, hacia la prevención de las violaciones de secretos empresariales. Sin embargo, la indemnización coercitiva a favor del demandante hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia, prevista en el artículo 9.6 LSE, sí que presenta un claro carácter sancionador, pues no se busca, a pesar del nombre, indemnizar al perjudicado, sino sancionar por el retraso en el cumplimiento.

RECAPITULACIÓN CONCLUSIVA

Lo que podemos denominar la tesis de la tesis es que la configuración jurídica de los secretos empresariales se caracteriza por presentar una institución con perfiles propios que lo alejan de cualquier otra institución, con elementos propios de la competencia desleal, lugar en que se encuentra su origen, y de la propiedad intelectual, a la que se ha acudido, a través de su propietarización, por una cuestión de sencillez y de comodidad, tras haber recorrido históricamente diversos estadios en los que se pasó del reconocimiento de medidas reactivas a otras atributivas hasta intentar encontrarle un lugar en el ordenamiento jurídico.

Se construye en torno a la imprecisión de lo que es un secreto empresarial y en torno a los inciertos perfiles de los elementos que configuran las actuaciones lícitas e ilícitas de terceros. Se construye a través de la heterogeneidad de su contenido, que puede englobar cualquier información relacionada con la empresa y que depende, a la postre, de que su titular quiera establecer medidas razonables de seguridad. Se construye sin que exista ningún registro público sobre ellos y sin que se sepa con certeza quién es su titular, cuestiones que solo se podrán conocer con exactitud en el momento en que se haya violado y un tribunal determine, o no, su existencia y titularidad. Se construye sin que haya límite temporal alguno sobre el derecho, permitiendo que, de facto, sea un monopolio eterno, aproximándose aún más a un derecho de propiedad sobre un bien material. Se construye a través de la admisión de la existencia de titularidades concurrentes o simultáneas sobre un mismo secreto empresarial, con la misma extensión cualitativa y cuantitativa, lo que supone una singularidad en la ordenación de las titularidades de derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Se construye a través de la licitud de ciertas conductas de obtención del secreto empresarial ajeno, como la ingeniería inversa o el descubrimiento independiente. Se construye a través de la imposibilidad de asegurar la exclusividad en los negocios que lo tienen por objeto, resultando fundamental no su conocimiento, sino la posibilidad de explotarlo lícitamente. Se construye imponiendo obligaciones de confidencialidad en cualquier negocio jurídico con que se relacione. Se construye en torno a un régimen unificado de responsabilidad. Se construye en torno a un daño normativo, alejado de la fenomenología. Se construye en una constante fricción con la teoría general del Derecho patrimonial. Se construye sin perder de vista su razón de ser, que es el mercado y la competencia, pues no deja de ser una forma de proteger la competencia leal. Se construye optando por una técnica de propiedad, afirmando que es un derecho de propiedad, un derecho subjetivo, patrimonial y transmisible, por una cuestión de comodidad y de sencillez para proteger a su titular.

En definitiva, su configuración jurídica se construye *entre propiedad y competencia desleal*, presentando tantas notas particulares, propias y exclusivas de esta institución, que no nos queda otra solución que reconocer que estamos ante una institución única, que no tiene parangón en ninguna de las otras existentes en nuestro ordenamiento jurídico; una institución que cada vez que se aproxima a la teoría general del Derecho privado provoca que surjan objeciones, reparos, inconvenientes, impedimentos y constantes preguntas acerca de cómo adaptarlo.

El secreto empresarial llegó tarde a nuestro ordenamiento jurídico, pero está llamado a ocupar un lugar primordial en la economía de la información y de los datos en la que nos encontramos. Empero el ordenamiento jurídico todavía no está preparado para afrontar los retos que plantea una institución sinigual, repleta de particularidades que trastocan nuestras ideas e imágenes sobre el sistema jurídico.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., «Equitable Protection of Trade Secrets», *Columbia Law Review*, vol. 23, núm. 2, 1923, pp. 164-167.

AA. VV., «Theft of Trade Secrets: The Need for a Statutory Solution», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 120, núm. 2, 1971, pp. 378-401.

AA. VV., «Trade Secrets», *Harvard Law Review*, vol. 11, núm. 4, 1897, pp. 262-263.

ABBOTT, Frederick M., «Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 4, 1989, pp. 689-745.

ACCIARRI, Hugo, «Funciones del Derecho de daños y de prevención», *La Ley*, vol. 77, núm. 23, 2013, pp. 1-6.

ACCIARRI, Hugo e IRIGOYEN TESTA, Matías, «Funciones alternativas a la compensación: prevención y punición», en GÓMEZ POMAR, Fernando y MARÍN GARCÍA, Ignacio (coords.), *El daño moral y su cuantificación*, Bosch, Barcelona, 2023, pp. 157-200.

ACKERMANN-BLOME, Natalie y RINDELL, Joanna, «Should trade secrets be protected by private and/or criminal law? A comparison between Finnish and German laws», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, núm. 1, 2018, pp. 78-87.

ADEDE, Adronico, «Origins and history of the TRIPS negotiations», en BELLMANN, Christophe, DUTFIELD, Graham y MELÉNDEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.), *Trading in Knowledge. Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, Routledge, New York, 2003, pp. 23-35.

ADELMAN, Martin J., «Secrecy and Patenting: Some Proposals for Resolving the Conflict», *APLA Quarterly Journal*, vol. 1, núm. 1, 1973, pp. 296-315.

AGRA VIFORCOS, Beatriz, «La protección del secreto empresarial en la era digital», *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, núm. 452, 2020, pp. 117-144.

AGUIRRE FERNÁNDEZ, Basilio Javier, «La personalidad jurídica de las sociedades civiles. A propósito de la RDGRN de 31 de marzo de 1997», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 647, 1998, pp. 1191-1208.

AGULLÓ AGULLÓ, Diego, «Los contratos de financiación de litigios por terceros (*third-party funding*) en España», *Revista de Derecho Civil*, vol. IX, núm. 1, 2022, pp. 183-231.

AHRENS, Hans Jürgen y MCGUIRE, Mary Rose, *Modellgesetz für Geistiges Eigentum*, GRUR, München, 2012.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, *Curso de Derecho civil III. Derecho de bienes*, 12.^a ed., Edisofer, Madrid, 2016.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, *Curso de Derecho civil II. Derecho de obligaciones*, 13.^a ed., Edisofer, Madrid, 2010.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «La distinción entre comunidad y sociedad», *Actualidad Civil*, núm. 3, 1995, pp. 669-682.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «Artículo 638», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 1618-1620.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «Artículo 1931», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. VIII, vol. 2, Edersa, Madrid, 1990, electrónico.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «Artículo 1100», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XV, vol. 1, Edersa, Madrid, 1989, electrónico.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «Artículo 609», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. VIII, vol. 1, Edersa, Madrid, 1987, electrónico.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «Compraventa simulada de inmuebles. Usufructo de la nuda propiedad», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 11, 1986, pp. 3601-3610.

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «La obligación de transmitir la propiedad en la compraventa», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. separata, 1947, pp. 1-91.

ALBAMONTE, Alberto, «L'oggetto della tutela del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali», *La Giustizia Penale*, vol. 2, 1974, pp. 267-280.

ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen, *La protección jurídica de los empresarios en la contratación con condiciones generales. Una perspectiva española y europea*, Civitas, Madrid, 2009.

ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen, «El tratamiento del lucro cesante en el sistema valorativo», *Revista de Derecho Privado*, vol. 82, núm. 5, 1998, pp. 361-385.

ALCAIDE GUINDO, Cristina, «Comentarios a la Comunicación de la Comisión relativa a la delimitación del mercado», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 1997, pp. 81-106.

ALCHIAN, Armen A., «Some Economics of Property Rights», *Il Politico*, vol. 30, núm. 4, 1965, pp. 816-829.

ALCHIAN, Armen A. y DEMSETZ, Harold, «The Property Rights Paradigm», *Journal of Economic History*, vol. 33, núm. 1, 1973, pp. 16-27.

ALDONEY RAMÍREZ, Rodrigo, *Der strafrechtliche Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen*, Centaurus Verlag & Media UG, Freiburg, 2009.

ALEXANDER, Christian, «Gegenstand, Inhalt und Umfang des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen nach der Richtlinie (EU) 2016/943», *WRP*, núm. 12, 2017, pp. 1034-1045.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Precios personalizados y discriminación», *Almacén de Derecho*, junio de 2024A [actualización, publicación original de 5 de diciembre de 2017]. Disponible en: <https://almacenederecho.org/precios-personalizados-discriminacion>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Corporaciones, cárteles y abuso de posición dominante. La dogmática jurídica en la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2023», *InDret*, núm. 3, 2024B, pp. 547-566.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, *La persona jurídica*, Comares, Granada, 2023.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Sociedad colectiva, irregular, corporativa y consorcial», *Almacén de Derecho*, 3 de octubre de 2020. Disponible en: <https://almacenederecho.org/sociedad-colectiva-irregular-corporativa>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Las cuentas en participación», *Almacén de Derecho*, 22 de junio de 2017. Disponible en: <https://almacenederecho.org/las-cuentas-participacion>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «El reconocimiento de la personalidad jurídica en la construcción del Derecho de Sociedades», *InDret*, núm. 1, 2016, pp. 1-104.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «¿Qué caracteres de una innovación hacen más fácil su extensión?», *Derecho Mercantil España*, 6 de enero de 2014. Disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2014/01/que-caracteres-de-una-innovacion-hacen.html?m=0>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «La distinción entre infracciones por el objeto y por sus efectos en el artículo 101 TFUE y algunos ejemplos de la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia», *Derecho Mercantil España*, 1 de agosto de 2012. Disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2012/08/la-distincion-entre-infracciones-por-el.html>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Cláusulas de no competencia postcontractual, cláusulas penales, inducción a la infracción contractual y Derecho de la Competencia (I, II, III, IV)», *Derecho Mercantil España*, 24 de noviembre de 2011, 27 de noviembre de 2011, 30 de noviembre de 2011, 1 de diciembre de 2011. Disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2011/11/clausulas-de-no-competencia.html>.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Delimitación de la noción de abuso de una posición de dominio», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 141-162.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Delimitación de la noción de abuso de una posición de dominio», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *El abuso de la posición de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 193-226.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «La prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia: Una concepción privatística del Derecho antimonopolio», *InDret*, núm. 4, 2004, pp. 1-31.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Imperialismo económico y dogmática jurídica», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 233, 1999, pp. 925-976.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Competencia desleal por infracción de normas», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 202, 1991, pp. 667-730.

ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, y PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Ensayo sobre la libertad de empresa», en CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, vol. 4, Civitas, Madrid, 2002, pp. 5971-6040.

ALMELING, David S., «Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 27, núm. 2, 2012, pp. 1091-1117.

ALMELING, David S., «Four Reasons to Enact a Federal Trade Secrets Act», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 19, núm. 3, 2009, pp. 769-798.

ALMELING, David S. *et al.*, «Disputed Issues in Awarding Unjust Enrichment Damages in Trade Secret Cases», *The Sedona Conference Journal*, núm. 24, 2023, pp. 349-428.

ALMELING, David S. *et al.*, «Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation», *The Sedona Conference Journal*, núm. 2, 2018, pp. 667-706.

ALMELING, David S. *et al.*, «A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts», *Gonzaga Law Review*, vol. 45, núm. 1, 2009, pp. 291-334.

ALLEN, Douglas W., «Property Rights, Transaction Costs, and Coase: One More Time», en MEDEMA, Steven G. (ed.), *Coasean Economics: Law and Economics and the New Institutional Economics*, Kluwer, Boston, 1998, pp. 105-118.

ALLEY, Rex N., «Business Information and Nondisclosure Agreements: A Public Policy Framework», *Northwestern University Law Review*, vol. 116, núm. 3, 2021, pp. 817-873.

ALONSO DE LEÓN, Sergio, «Intellectual Property Law in the Data Economy: the Problematic Role of Trade Secrets and Database Rights for the Emerging Data Access Rights», *Jean Monnet Working Paper of the Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice*, 2022, pp. 1-40.

ALONSO LEDESMA, Carmen, «Sociedad anónima en formación y prohibición de transmitir acciones antes de la inscripción», en ALONSO UREBA, Alberto (coord.), *Derecho de sociedades anónimas. En homenaje al profesor José Girón Tena*, vol. 2, Civitas, Madrid, 1991, pp. 961-1032.

ALONSO OLEA, Manuel, *Introducción al Derecho del trabajo*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963.

ALONSO PÉREZ, Mariano, «Reflexiones críticas en torno al artículo 609 CC», en BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula *et al.* (coords.), *Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés*, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 91-108.

ALONSO PÉREZ, Mariano, *El riesgo en el contrato de compraventa*, Montecorvo, Madrid, 1972.

ALONSO PÉREZ, Mariano, «La responsabilidad precontractual», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 485, 1970, pp. 859-922.

ALONSO SOTO, Ricardo José, «Derecho de la competencia (I)», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Ángel (dirs.), *Lecciones de Derecho mercantil*, vol. I, 21.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2023, electrónico.

ALONSO SOTO, Ricardo José, «La empresa y los negocios jurídicos sobre la empresa», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.), *Hacia un nuevo Código Mercantil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 89-99.

ALONSO SOTO, Ricardo José, «Fusiones y adquisiciones y Derecho de la competencia: el control de concentraciones», en CARRASCO PERERA, Ángel y ÁLVAREZ ARJONA, José María (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 4.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013, electrónico.

ALONSO UREBA, Alberto, «La constitución de las sociedades de capital», *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 36, 2011, pp. 69-82.

ALONSO UREBA, Alberto, «Sociedades en formación versus sociedad irregular. Cuestiones de caracterización y de régimen», en PRÍES Y PICARDO, Adolfo, NIETO CAROL, Ubaldo y ALMOGUERA GÓMEZ, Ángel (coords.), *La sociedad de responsabilidad limitada*, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 109-122.

ALTÉS TÁRREGA, Juan Antonio, «Artículo 51», en PALAU RAMÍREZ, Felipe y PALAO MORENO, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 811-832.

ALTZELAI ULIONDO, Igone, «Hacia unos mercados disputables y equitativos más allá del Derecho de la competencia en la Unión Europea», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, vol. 27, núm. 74, 2023, pp. 147-189.

ÁLVAREZ MORENO, María Teresa, «Artículo 323», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. II, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 2163-2638.

ÁLVAREZ OLALLA, Pilar, «Arrendamiento de cosas», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 2915-2956.

ÁLVAREZ OLALLA, Pilar, «Los elementos de la responsabilidad civil por negligencia. Visión general», en ÁLVAREZ OLALLA, Pilar (dir.), *Nuevas perspectivas en la responsabilidad civil. Revisión crítica de la imputación objetiva*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 127-174.

ALZAGA RUIZ, Icíar, «La reforma de la Ley Alemana de Comités de Empresa», *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, núm. 43, 2003, pp. 65-85.

AMARA, Nabil, LANDRY, Réjean y TRAORÉ, Namatié, «Managing the Protection of Innovations in Knowledge-Intensive Business Services», *Research Policy*, vol. 37, núm. 9, 2008, pp. 1530-1547.

ANDERMAN, Steve, «The new EC competition law framework for technology transfer and IP licensing», en DREXL, Josef (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 107-138.

ANDERSON, Elizabeth S., *Value in Ethics and Economics*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

ANDJIC, Marko, «Arbitration - the chamber of secrets? An analysis of procedural rules and technical tools for the protection of trade secrets in arbitration», en KLOPSCHINSKI, Simon y MCGUIRE, Mary Rose (eds.), *Research Handbook on Intellectual Property Rights and Arbitration*, Edward Elgar, Cheltenham, 2024, pp. 81-100.

ANDREW, Edward, «Inalienable Right, Alienable Property and Freedom of Choice: Locke, Nozick and Marx on the Alienability of Labour», *Canadian Journal of Political Science*, vol. 18, núm. 3, 1985, pp. 529-550.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, *Causalidad en la responsabilidad extracontractual: sobre el arbitrio judicial, la «imputación objetiva» y otros extremos*, Civitas, Cizur Menor, 2014.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, *Daños punitivos*, Civitas, Cizur Menor, 2012.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, «Lealtad en el periodo precontractual», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXIII, núm. 2, 2010, pp. 575-636.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, *Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil*, Civitas, Madrid, 1995.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, *Tratado de responsabilidad civil*, 3.^a ed., Civitas, Madrid, 1993.

ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo de, «Artículo 1106», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 45-53.

ANN, Christoph, «EU-Richtlinie zum Schutz vertraulichen Know-hows – Wann kommt das neue deutsche Recht, wie sieht es aus, was ist noch offen?», *GRUR Prax*, vol. 8, núm. 21, 2016, pp. 465-468.

ANN, Christoph, «Know-how — Stiefkind des Geistigen Eigentums?», *GRUR*, vol. 109, núm. 1, 2007, pp. 39-43.

ANN, Christoph, «Die idealistische Wurzel des Schutzes geistiger Leistungen», *GRUR International*, vol. 53, núm. 7-8, 2004, pp. 597-603.

ANN, Christoph, *et al.*, *Praxishandbuch Geheimnisschutz*, 2.^a ed., Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2024, electrónico.

ANTÓN Y ABAJO, Antonio, «Responsabilidad civil derivada del delito de descubrimiento de secretos empresariales. Consideraciones sobre la indemnización de daños y perjuicios», *Diario La Ley*, núm. 10477, 2024, electrónico.

ANTÓN GUIJARRO, Javier, «Compatibilidad entre las acciones derivadas de los vicios ocultos en la compraventa, y las procedentes por el llamado “aliud pro alio”: dos visiones jurisprudenciales enfrentadas», *Revista General de Derecho*, núm. 612, 1995, pp. 9733-9738.

ANTÓN JUÁREZ, Isabel, «Big Data y personalización de precios: análisis desde el Derecho de la competencia europeo», en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.), *Big Data e internet de las cosas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 361-399.

AOKI, Keith, «Neocolonialism, Anticommons Property, and Biopiracy in the (Not-So-Brave) New World Order of International Intellectual Property Protection», *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 6, núm. 1, 1998, pp. 11-58.

APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, «Derecho de autor y más allá: algoritmos, código de los programas de ordenador y apps», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 71, 2022, pp. 13-98.

APLIN, Tanya, «The Limits of Trade Secret Protection in the EU», en SANDEEN, Sharon K., RADEMACHER, Christoph y OHLY, Ansgar (eds.), *Research Handbook on Information Law and Governance*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, pp. 174-194.

APLIN, Tanya, «A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive», *King's College London Law School Research Paper*, núm. 25, 2014, pp. 1-49.

APLIN, Tanya, «Confidential Information as Property», *King's Law Journal*, vol. 24, núm. 2, 2013, pp. 172-201.

APLIN, Tanya, «A right of privacy for corporations?», en TORREMANS, Paul L. C. (ed.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 475-505.

APLIN, Tanya y ARNOLD, Richard, «UK implementation of Trade Secrets Directive», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 64-84.

APLIN, Tanya y BENTLY, Lionel, *Global Mandatory Fair Use. The Nature and Scope of the Right to Quote Copyright Works*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

APLIN, Tanya, RADAUER, Alfred y SEARLE, Nicola, «The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, 2023, pp. 826-858.

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, «En torno al concepto y definición del *know-how* técnico», *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*, t. 15-16, 1970, pp. 91-133.

ARAGÓN GÓMEZ, Cristina, «El Derecho del trabajo y el Derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 26, 2007, pp. 129-160.

ARANA DE LA FUENTE, Isabel, «Artículo 393», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. 1, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016a, electrónico.

ARANA DE LA FUENTE, Isabel, «Artículo 394», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. 1, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016b, electrónico.

ARANA DE LA FUENTE, Isabel, «Artículo 395», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. 1, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016c, electrónico.

ARCIDIACONO, Davide, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

ARCIDIACONO, Davide, «Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets», *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, vol. 4, núm. 2, 2016, pp. 3-42.

ARCOS VIEIRA, María Luisa, «Sobre el carácter “contractual” o “extracontractual” de la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones legales», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. 1, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

AREZZO, Emanuela, «Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti», *Il Diritto Industriale*, vol. 26, núm. 2, 2018, pp. 145-154.

ARGELICH COMELLES, Cristina, «Mediación, conflictos sucesorios y empresa familiar», *Revista de Mediación*, vol. 13, núm. 1, 2020, electrónico.

ARIANS, Knut, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in der Bundesrepublik Deutschland», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in*

Österreich und der Schweiz: mit Hinweisen auf die neuere Gesetzgebung in den nordischen Staaten, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, pp. 307-408.

ARIAS RAMOS, José y ARIAS BONET, Juan Antonio, *Derecho romano. Parte general*, t. I, 14.^a ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977.

ARIÑO ORTIZ, Gaspar, *Principios constitucionales de la libertad de empresa*, Marcial Pons, Madrid, 1995.

ARISMENDY MENGUAL, Lorena, «El método triple del cómputo del daño para la protección de la propiedad intelectual», *Revista e-Mercatoria*, vol. 23, núm. 2, 2024, pp. 175-202.

ARISMENDY MENGUAL, Lorena y CRESPO MORA, María del Carmen, «Indemnización y restitución en el artículo 140 TRLPI. Reflexiones a partir de la STS 30 septiembre 2019», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 67, 2021, pp. 13-47.

ARNAM, Robert van, «Business War: Economic Espionage in the United States and the European Union and the Need for Greater Trade Secret Protection», *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, vol. 27, núm. 1, 2001, pp. 95-139.

ARMENGOT VILAPLANA, Alicia, «Acciones y procedimientos», en PALAU RAMÍREZ, Felipe y PALAO MORENO, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1581-1648.

ARMIJO CHÁVARRI, Enrique, «La propiedad industrial y el Derecho de la competencia», en ORTIZ BLANCO, Luis, COHEN, Simón y SEQUEROS, Adriana (coords.), *Derecho de la competencia europeo y español*, vol. 5, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 205-230.

ARMOND, Michelle, «Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits», *California Law Review*, vol. 91, 2003, pp. 117-162.

ARNAU MOYA, Federico, «La aplicación de la analogía en las leyes especiales», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 786, 2021, pp. 2057-2105.

ARPIO SANTACRUZ, Juan, «La falta de personalidad jurídica en sociedades y comunidades de bienes», en TENA PIAZUELO, Isaac (coord.), *Comunidad de bienes y sociedad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 178-224.

ARPIO SANTACRUZ, Juan, «Cotitularidad y expropiación», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

ARROYO APARICIO, Alicia, «Tarjetas de pago y Derecho *antitrust*. Restricciones por objeto y por efecto», *Revista de Derecho del Sistema Financiero*, núm. 2, 2021, pp. 167-194.

ARROW, Kenneth Joseph, «Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention», en AA. VV., *The Rate and Direction of Inventive Activity*, Princeton University Press — National Bureau of Economic Research, Princeton, 1962, pp. 609-626.

ARUNDEL, Anthony, «The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriation», *Research Policy*, vol. 30, núm. 4, 2001, pp. 611-624.

ASCARELLI, Tullio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970.

ASSMANN, Heinz Dieter, «Zur Erweiterung des Sanktionensystems für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte», *Betriebs Berater*, vol. 2, núm. 1, 1985, pp. 15-25.

ASÚA GONZÁLEZ, Clara Isabel, «Responsabilidad en la formación del contrato (Responsabilidad precontractual)», en PARRA LUCÁN, María Ángeles (coord.), *Negociación y perfección de los contratos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, electrónico.

ASÚA GONZÁLEZ, Clara Isabel, «Artículo 1106», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013A, Valencia, pp. 8103-8117.

ASÚA GONZÁLEZ, Clara Isabel, «Artículo 1107», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013B, Valencia, pp. 8118-8129.

ATAZ LÓPEZ, Joaquín, «La libertad contractual y sus límites», en MORALES IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 143-199.

ATAZ LÓPEZ, Joaquín, «Artículo 1452», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VII, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 10235-10249.

ATAZ LÓPEZ, Joaquín, *Los médicos y la responsabilidad civil*, Montecorvo, Madrid, 1985.

ATIENZA NAVARRO, María Luisa, «La otra cara de la reforma española acerca de la discapacidad», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 20, 2024, pp. 366-417.

ATIENZA NAVARRO, María Luisa, *Daños causados por inteligencia artificial y responsabilidad civil*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2022.

ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel, *Sobre la analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico*, Civitas, Madrid, 1986.

ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo, «Derecho a la patente y designación del inventor», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

AZEVEDO DE AMORIM, Ana Clara, «O regime jurídico dos segredos comerciais no novo Código da Propriedade Industrial», *Revista Eletrónica de Direito*, vol. 19, núm. 2, 2019, pp. 12-41.

AZUELOS, Martine, «Les enjeux économiques du secret dans l'Angleterre de la Renaissance», en LAROQUE, François (dir.), *Histoire et secret à la Renaissance*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 1997, pp. 107-127.

BACON, Francis, *Works of Francis Bacon*, vol. VII, reimpresión, Longman, Green, and Co., London, 1859.

BADENAS BOLDÓ, Javier, *La distribución dual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

BADENAS BOLDÓ, Javier, «Cuestiones relativas a la aplicación de la ley 8/2021, de medidas de apoyo, en el ámbito familiar», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. extra 17, 2022, pp. 1780-1797.

BADENES GASSET, Ramón, *El contrato de compraventa*, 3.ª ed., Bosch, Barcelona, 1995.

BADÍA SALILLAS, Ángel, «En torno a la problemática de la personalidad jurídica de la sociedad civil en el Derecho español», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 573, 1986, pp. 317-332.

BADOSA COLL, Ferrán, *La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1987.

BAHAMONDE DELGADO, Rubén, *El Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

BAHAMONDE DELGADO, Rubén, «El Derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 16, 2012, pp. 477-498.

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Civitas, Madrid, 1978.

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel y BACIGALUPO SAGGESE, Silvina, *Derecho penal económico*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.

BAKARDJIEVA ENGELBRECKT, Antonina, «Unfair Competition Law After TRIPS: Yet Another Challenge to Doctrinal Cohesion?», *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, núm. 3, 1998, pp. 371-390.

BAKHOUM, Mor y CONDE GALLEGU, Beatriz, «TRIPS and Competition Rules: From Transfer of Technology to Innovation Policy», en ULLRICH, Hanns *et al.* (eds.), *TRIPS plus 20 — From Trade Rules to Market Principles*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2016, pp. 529-559.

BALGANESH, Shyamkrishna, «Relying on Restatements», *Columbia Law Review*, vol. 122, núm. 8, 2022, pp. 2119-2186.

BALLOT-LÉNA, Aurélie, «Le juge judiciaire et le secret des affaires», *Droit et cultures*, vol. 83, núm. 1, 2022, electrónico.

BALZACQ, Thierry y PUYBAREAU, Benjamin, «The Economy of Secrecy: Security, Information Control, and EU-US Relations», *West European Politics*, vol. 41, núm. 4, 2018, pp. 890-913.

BAMBAUER, Derek E., «Secrecy is Dead — Long Live Trade Secrets», *Denver Law Review*, vol. 93, núm. 4, 2016, pp. 833-853.

BANTERLE, Francesco y BLEI, Marco, «Alcune novità introdotte dalla direttiva Trade Secrets», *Rivista di Diritto Industriale*, vol. 66, núm. 4-5, 2017, pp. 202-224.

BARANOWSKI, Anne y GLAßL, Ramon, «Anforderungen an den Geheimnisschutz nach der neuen EU-Richtlinie», *Betriebs-Berater*, núm. 55, 2016, pp. 2563-2569.

BARONA VILAR, Silvia, *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional —especialmente proceso civil— y extrajurisdiccional. Doctrina, legislación y jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

BARONA VILAR, Silvia, *Protección del Derecho de marca. Aspectos procesales*, Civitas, Madrid, 1992.

BARRAL VIÑALS, Immaculada, «Del consumidor destinatari final al consumidor no expert en la contractació en massa», *Revista Catalana de Dret Privat*, vol. 7, 2007, pp. 69-97.

BARROS BOURIE, Enrique, «Restitución de ganancias por intromisión en derecho ajeno, por incumplimiento contractual y por ilícito extracontractual», en BARROS BOURIE, Enrique, GARCÍA RUBIO, María Paz y MORALES MORENO, Antonio Manuel (auts.), *Derecho de daños*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 11-78.

BARTENBACH, Kurt, *Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, 7.^a ed., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2013, electrónico.

BARTON, William B., «A Study in the Law of Trade Secrets», *Current Legal Thought*, vol. 6, núm. 3, 1939, pp. 123-132.

BARZEL, Yoram, *Economic Analysis of Property Right*, 2.^a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «Resolución y restitución», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 57-90.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «Incumplir por negociar con la cosa debida. El *commodum ex negotiatione* en el artículo 1186 CC», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXIII, núm. 4, 2020, pp. 1501-1542.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado: Pautas para salir de un atolladero», *Revista de Derecho Civil*, vol. VI, núm. 2, 2019, pp. 99-167.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «“Enriquecimiento injusto” comparado: una aproximación al Derecho inglés de restituciones», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXI, núm. 1, 2018A, pp. 13-78.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado», *InDret*, núm. 4, 2018B, pp. 1-54.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «Contrato parciario. Caracterización dogmática, legislación aplicable», *InDret*, núm. 1, 2005, pp. 1-23.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998.

BASOZABAL ARRUE, Xabier, «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *Anuario de Derecho Civil*, t. L, núm. 3, 1997, pp. 1263-1300.

BATES, Benjamin J., «Information as an Economic Good. A Re-Evaluation of Theoretical Approaches», en RUBEN, Brent D. y LIEVROUW, Leah A. (eds.), *Mediation, Information, and Communication. Information and Behavior*, Routledge, New York, 1990, pp. 379-394.

BATOR, Francis M., «The Anatomy of Market Failure», *Quarterly Journal of Economics*, vol. 72, núm. 3, 1958, pp. 351-379.

BATOR, Francis M., «The Simple Analytics of Welfare Maximization», *The American Economic Review*, vol. 47, núm. 1, 1957, pp. 22-59.

BAUMBACH, Adolf y HEFERMEHL, Wolfgang, *Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung*, 23.^a ed., C. H. Beck, München, 2004, electrónico.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, «Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho», en AA. VV., *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, AIPPI, Barcelona, 1987, pp. 15-31.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo et al., *Tratado de Derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2009.

BECH SERRAT, Josep Maria, *El enriquecimiento injustificado en el ámbito del contrato*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

BECKER, Lawrence C., *Property Rights: Philosophic Foundations*, Routledge, New York, 1977.

BECKERMAN-RODAU, Andrew, «The Choice Between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision», *Journal of Patent & Trademark Office Society*, vol. 84, núm. 2, 2002A, pp. 371-409.

BECKERMAN-RODAU, Andrew, «Trade Secrets — The New Risks to Trade Secrets Posed by Computerization», *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, vol. 28, 2002B, pp. 227-273.

BECKERMAN-RODAU, Andrew, «Are Ideas Within the Traditional Definition of Property? A Jurisprudential Analysis», *Arkansas Law Review*, vol. 47, 1994, pp. 603-625.

BEEBE, Barton *et al.*, *Trademarks, Unfair Competition, and Business Torts*, Wolters Kluwer, New York, 2014.

BEGG, Michael, «How the East was won: A Critique of US Tactics in Negotiating Patent Protection for Pharmaceuticals in Thailand», *Washington International Law Journal*, vol. 1, núm. 2, 1993, pp. 299-348.

BEIER, Friedrich K. y STRAUS, Joseph, *Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse*, Chemise, Weinheim, 1982.

BEIER, Friedrich K. y STRAUS, Joseph, «The Patent System and Its Informational Function — Yesterday and Today», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 8, núm. 1, 1977, pp. 387-406.

BELLIDO PENADÉS, Rafael, «Aspectos procesales de la Ley de Competencia Desleal y de la legislación sobre propiedad industrial», *Actualidad civil*, núm. 16, 2002, pp. 545-579.

BELTRÁN, Yolanda, «El secreto oficial en la legislación y la jurisprudencia española. Análisis y crítica», *Derecom*, núm. 34, 2023, pp. 139-155.

BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José, *Construcción jurídica de los derechos de la personalidad*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1976.

BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José, *La comunidad de bienes en Derecho español*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954.

BELTRÁN DE HEREDIA Y ONÍS, Pablo, «La obligación de sanear en el arrendamiento», *Revista de Derecho Privado*, vol. 48, núm. 5, 1964, pp. 367-379.

BELUCHE RINCÓN, Iris, «La responsabilidad civil del empresario por los hechos de sus dependientes», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 25, 2010, pp. 207-219.

BEN-SHAHAR, Omri, «Damages for Unlicensed Use», *The University of Chicago Law Review*, vol. 78, núm. 1, 2011, pp. 7-29.

BENTHAM, Jeremy, *The Works of Jeremy Bentham. Principles of Morals and Legislation, Fragment on Government, Civil Code, Penal Law*, vol. I, William Tait, Edinburgh, 1843.

BENTHAM, Jeremy, *Teoría de las penas y de las recompensas*, Pochard, Paris, 1826.

BENTLY, Lionel, «Trade secrets. “Intellectual property” but not “property”?», en HOWE, Helena y GRIFFITHS, Jonathan (eds.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 60-93.

BENTLY, Lionel y APLIN, Tanya, «Patents and Trade Secrets», en WILKOF, Neil, BASHEER, Shamnad y CALBOLI, Irene (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 65-90.

BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, «El contrato de licencia de secreto empresarial o *know-how*», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 5822-5843.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, «Cesión de patentes y otras creaciones industriales», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 5784-5798.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, «Acciones por violación del derecho de patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, *Las aportaciones de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las sociedades limitadas*, Aranzadi, Cizur Menor, 1999.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho mercantil*, 24.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Nociones introductorias sobre la Ley de Secretos Empresariales», en MERINO BAYLOS, Pedro (dir.), *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual. Homenaje a Luis-Alfonso Durán*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 195-208.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Introducción a la problemática jurídica de las licencias», en MORILLAS JARILLO, María José *et al.* (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 1011-1028.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «El contrato de ingeniería. Características y concepto», *Hacienda Pública Española*, núm. 94, 1985, pp. 133-145.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «La formación del Derecho de la competencia», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 2, 1975A, pp. 61-82.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual», en AA. VV., *Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera*, Instituto de Estudios Bancarios y Bursátiles — Universidad de Deusto, Bilbao, 1975B, pp. 69-104.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 106, 1967, pp. 79-144.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, «La interpretación y alcance aplicativo de los artículos 69 y 70 de la Ley de patentes de 1986», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 293, 2014, pp. 85-128.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Sobre la Ley 8/2021, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 113, 2021, pp. 15-72.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Importe de la indemnización de daños y perjuicios que Mediaset debe a ITV, titular del programa de televisión Pasapalabra, por la explotación sin licencia del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de septiembre (RJ 2019, 3625)», *Comentarios Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 114, 2020, electrónico.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Artículo 40», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley Concursal*, vol. I, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 385-403.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Compraventa: distinción entre la civil y la mercantil. Comentario a la STS de 20 de noviembre de 1984», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 7, 1985A, pp. 2175-2186.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Compraventa: incumplimiento del vendedor, distinción entre *aliud pro alio* y cosa con vicios. Acción de incumplimiento y acción de saneamiento por vicios», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 8, 1985B, pp. 2471-2478.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Incumplimiento de compraventa. Acción de incumplimiento *aliud pro alio*. Saneamiento por vicios ocultos», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 2, 1983, pp. 631-642.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «La naturaleza de las acciones redhibitoria y estimatoria en la compraventa», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXII, núm. 4, 1969, pp. 777-838.

BERENGUER FUSTER, Luis, «Otras formas de abuso de posición dominante (con especial mención al abuso de situación de dependencia económica)», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 415-436.

BERKEY, Judson Osterhoudt, «The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting», *European Journal of International Law*, núm. 9, 1998, pp. 616-657.

BERNAD MAINAR, Rafael, «Sobre la función preventiva de la responsabilidad civil», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 1, 2010, pp. 65-97.

BERSIN, Brent *et al.*, «Proving Damages in Trade Secret Litigation», *Trade Secret Law Summit*, 2020, electrónico.

BERTHILLON, Florent, *L'ubiquité des biens*, LGDJ, Paris, 2023.

BERTIN, André, *Le secret en matière d'inventions*, Éditions du Tambourinaire, Paris, 1965.

BESIN, Stanley M. y RASKIND, Leo J., «An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property», *Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, núm. 1, 1991, pp. 3-27.

BILZI, Carol J., «Towards an Intellectual Property Agreement in the GATT: View from the Private Sector», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 343-351.

BINCTIN, Nicolas, «Le statut juridique des informations non appropriées», *Legicom*, núm. 49, 2013, pp. 29-40.

BIONDI, Biondo, *Los bienes*, reimpresión, Olejnik, Santiago de Chile, 2019.

BLAKENEY, Michael, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, Sweet & Maxwell, London, 1996.

BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel, *La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado*, Reus, Madrid, 2017.

BLANCO GARCÍA-LOMAS, Leandro, «La Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2020, de Secretos Empresariales y su relación con la Ley concursal», *Revista Consumo y Empresa*, núm. 11, 2020, electrónico.

BLAS DE AGUILERA, Jaime, «La Comisión Europea investiga posibles prácticas anticompetitivas realizadas por Google», *Actualidad Civil*, vol. 1, núm. 5, 2015, electrónico.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *A propósito de la doctrina jurisprudencial (o la casación compartida)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *Instituciones de Derecho civil. Derechos reales y Derecho registral inmobiliario*, 4.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022A.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *Instituciones de Derecho civil. Doctrina general de las obligaciones, de los contratos y de la responsabilidad por daños*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022B.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *Instituciones de Derecho civil. Parte general. Introducción. Los sujetos de derecho. La relación jurídica*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022C.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, «La relación de causalidad», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021A, pp. 397-428.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, «La imputación objetiva del daño», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021B, pp. 429-450.

BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *Instituciones de Derecho civil. Derecho de sucesiones*, 3.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

BLUM, Rudolf Eugen y PEDRAZZINI, Mario M., *Das schweizerische Patentrecht: Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954*, 2.^a ed., Stämpfli, Brüssel, 1975.

BOATRIGHT, John R. y SMITH, Jeffery, *Ethics and the Conduct of Business*, 8.^a ed., Pearson, New Jersey, 2017.

BODENHAUSEN, George Hendrick Christian, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, United National Bureau for the Protection of Intellectual Property, Ginebra, 1968.

BOHRER, David M. N., LYNDE, Matt y MORRIS, Elizabeth M. N., «The Shifting Sands of Price Erosion: Price Erosion Damages Shift by Tens of Millions of Dollars Depending upon the Admissibility of Pre-Notice Eroded Prices», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 25, núm. 4, 2009, pp. 723-763.

BONDÍA ROMÁN, Fernando, «Los autores asalariados», *Revista Española de Derecho del Trabajo*, núm. 19, 1984, pp. 419-430.

BONE, Robert G., «The (Still) Shaky Foundations of Trade Secret Law», *Texas Law Review*, núm. 92, 2014, pp. 1803-1838.

BONE, Robert G., «Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precautions», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 46-76.

BONE, Robert G., «Exploring the Boundaries of Competitive Secrecy: An Essay on the Limits of Trade Secrets», en LEDERMAN, Eli y SAPHIRA, Ron (eds.), *Law, Information and Information Technology*, Kluwer Law International, Dordrecht, 2001, pp. 99-121.

BONE, Robert G., «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *California Law Review*, vol. 86, núm. 2, 1998, pp. 241-313.

BOSTOEN, Friso, «Reviewing Merger Under Article 102 TFEU: *Proximus/EDPnet*», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 15, núm. 4, 2024, pp. 258-262.

BOTANA AGRA, Manuel, «Los derechos de propiedad intelectual en el marco de la industria 4.0», en GARCÍA NOVA, César y OTERO GONZÁLEZ, Luis (dirs.), *4ª Revolución Industrial: Retos de la sociedad y economía digital en la era pos-covid-19*, Aranzadi, Cizur Menor, 2020, electrónico.

BOTANA AGRA, Manuel, «Efectos de la patente», en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel (auts.), *Manual de la propiedad industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017A, pp. 163-178.

BOTANA AGRA, Manuel, «Invenciones patentables», en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel (auts.), *Manual de la propiedad industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017B, pp. 113-143.

BOTANA AGRA, Manuel, «Consortios de patentes y defensa de la competencia», en GÓMEZ SEGADÉ, José ANTONIO y GARCÍA VIDAL, Ángel (coords.), *El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 427-440.

BOTANA AGRA, Manuel, «Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPs) sobre los derechos de propiedad intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, 1995, pp. 1-56, electrónico.

BOTANA GARCÍA, Gemma Alejandra, «Estudio comparado de los regímenes jurídicos español y suizo relativo a las situaciones de cotitularidad en el Derecho de propiedad», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 629, 1995, pp. 1309-1346.

BOTTOMLEY, Sean, «The Origins of Trade Secrecy Law in England, 1600-1851», *Journal of Legal History*, vol. 38, núm. 3, 2017, pp. 254-281.

BORK, Robert H., *The Antitrust Paradox. A policy at war with itself*, Free Press, New York, 1993.

BORRELL Y SOLER, Antonio M., *El contrato de compraventa según el Código Civil español*, Bosch, Barcelona, 1952.

BOURGEOIS, Marie, «La protection juridique de l'information confidentielle économique : étude de droits québécois et français», *Revue internationale de droit comparé*, núm. 1, 1988, pp. 113-138.

BOUSHIE, Kristopher A., SPADEA, Christopher H. y CUNNIFF, Martin F., *Calculating and Proving Damages*, 2.ª ed., Law Journal Press, New York, 2016, electrónico.

BOZZO HAURI, Sebastián, *Excepción de contrato no cumplido*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

BRAITHWAITE, William J., «Trade secrets: The Spring-Board Unsprung», *The Modern Law Review*, núm. 1, 1997, pp. 94-98.

BRAMMSEN, Jörg, «§ 17-19», en HEERMANN, Peter W. y SCHLINGLOFF, Jochen (eds.), *Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht*, 2.^a ed., C. H. Beck, München, 2014, electrónico.

BRAMMSEN, Jörg y APEL, Simon, *GeschGehG — Geschäftsgeheimnisgesetz*, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt, 2022.

BRAMMSEN, Jörg y APEL, Simon, «Das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) ist da – jetzt fängt die Arbeit erst an», *Betriebs-Berater*, vol. 36, núm. 18, 2019, pp. 8-20.

BRANDI-DOHRN, Anselm, «Forschungs- und Entwicklungsverträge», en AA. VV., *HGB. Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen*, 4.^a ed., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014, electrónico.

BRANT, Jennifer y LOHSE, Sebastian, «Trade Secrets: Tools for Innovation and Collaboration», *Research Paper of International Chamber of Commerce*, núm. 3, 2014, electrónico.

BRIDY, Annemarie, «Trade Secret Prices and High-Tech Devices: How Medical Device Manufacturers Are Seeking to Sustain Profits by Propertizing Price», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 17, núm. 2, 2009, pp. 187-214.

BROEDERS, Dennis, «The Secret in the Information Society», *Philosophy & Technology*, vol. 29, 2016, pp. 293-305.

BROKELMAN, Helmut, «Prácticas concertadas y conscientemente paralelas», en MARTÍNEZ LANGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 87-114.

BRONCKERS, Marco, «The Impact of TRIP's: Intellectual Property Protection in Developing Countries», *Common Market Law Review*, vol. 31, núm. 6, 1994, pp. 1245-1281.

BRONCKERS, Marco y MCNELIS, Natalie Marie, «Is the EU Obligated to Improve the Protection of Trade Secrets? An Inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights», *European Intellectual Property Review*, vol. 34, núm. 10, 2012, pp. 673-688.

BROSETA PONT, Manuel, «La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 107, 1968, pp. 59-108.

BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando, *Manual de Derecho mercantil*, v. I, 23.^a ed., Tecnos, Madrid, 2016.

BUCKLAND, Michael K., «Information as thing», *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 42, núm. 5, 1991, pp. 351-360.

BURGIN, Mark, *Theory of Information. Fundamentality, Diversity and Unification*, World Scientific, New Jersey, 2010.

BURST, Jean Jacques, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris, 1993.

BURSTEIN, Michael J., «Exchanging Information Without Intellectual Property», *Texas Law Review*, vol. 91, núm. 2, 2012, pp. 227-282.

BUSCAGLIA, Edgardo, RATLIFF, William y COOTER, Robert, *The Law and Economics of Development*, vol. 3, JAI Press, Greenwich, 1997.

BUSCHE, Jan, STOLL, Peter Tobias y WIEBE, Andreas, *TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums*, 2.ª ed., Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2013, electrónico.

BÜSCHER, Wolfgang, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3.ª ed., Carl Heyman Verlag, Köln, 2024, electrónico.

BUSTILLO SAIZ, María del Mar, *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid, 2020.

BUSTO LAGO, José Manuel, *La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual*, Tecnos, Madrid, 1998.

BUSTO LAGO, José Manuel y PEÑA LÓPEZ, Fernando, «Enriquecimiento injusto y responsabilidad extracontractual», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 1, 1997, pp. 141-166.

BUYLE, Jean Pierre, «Le secret des affaires : du droit à l'intimité au secret professionnel?», en T'KINT, François (coord.), *Liber Amicorum Guy Horsmans*, Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 93-132.

CABALLERO ESCRIBANO, Cristóbal y LORENTE LÓPEZ, María Cristina, «Los derechos de autor y su incidencia en el Derecho de familia y sucesiones», en FAYOS GARDÓ, Antonio (dir.), *La propiedad intelectual en la era digital*, Dykinson, Madrid, 1996, pp. 83-96.

CABANAS TREJO, Ricardo y BONARDELL LENZANO, Rafael, *Sociedad irregular y sociedad en formación*, Wolters Kluwer, Barcelona, 1997.

CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, «Artículo 32», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. I, vol. 3, 2.ª ed., Edersa, Madrid, 2004, electrónico.

CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, «La responsabilidad extracontractual del empresario por los daños causados por sus dependientes de alta cualificación técnica», *Anuario de Derecho Civil*, t. LVI, núm. 1, 2003, pp. 167-230.

CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, «La responsabilidad extracontractual del empresario por los daños causados por sus dependientes. Comentario a la STS de 29 de marzo de 1996», *Anuario de Derecho Civil*, t. L, núm. 2, 1997, pp. 903-918.

CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, «El ámbito de la responsabilidad precontractual o culpa *in contrahendo*», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 628, 1995, pp. 747-788.

CABEDO SERNA, Llanos, «La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 13-54.

CACHAFEIRO GARCÍA, Fernando, «Fundamentos del Derecho de la libre competencia», en BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (coords.), *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 37-64.

CACHAFEIRO GARCÍA, Fernando, «Las restricciones accesorias a una operación de concentración: a propósito de la RTDC, Pacto Foodservice-Mercat», *Revista de Competencia y Sectores Regulados*, núm. 15, 2003, electrónico.

CAENEGEM, William van, *Trade secrets and intellectual property: Breach of confidence, misappropriation and unfair competition*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014.

CAFFARENA LAPORTA, Jorge, «Artículo 14», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 265-297.

CALABRESI, Guido, *El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil*, Ariel, Barcelona, 1984.

CALABRESI, Guido y MELAMED, A. Douglas, «Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: Una perspectiva de la catedral», *Anuario de Derecho Civil*, t. L, núm. 1, 1997, pp. 187-235.

CALDERÓN CUADRADO, María Pía, *Tutela civil declarativa. De la acción a la sentencia de pura declaración*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

CALLMANN, Rudolf, *The Law of Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies*, vol. II, 3.^a ed., Mundelein, Callaghan, 1968.

CALLMANN, Rudolf, «What is Unfair Competition?», *Georgetown Law Journal*, vol. 28, 1940, pp. 585-615.

CALONGE MATELLANES, Alfredo, *La compraventa civil de cosa futura*, Acta Salmanticensia, Salamanca, 1963.

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, *Mercado único y libre competencia en la Unión Europea*, Colex, Madrid, 2003.

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana, «Precios predatorios», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 1, 2007, pp. 39-77.

CÁMARA ÁGUILA, María del Pilar, «Artículo 1100», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 8053-8057.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la, «Sociedad y personalidad jurídica», *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, núm. 33, 2003, pp. 368-402.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la, «Enriquecimiento injusto y enriquecimiento sin causa», en CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la y Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis (auts.), *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Civitas, Madrid, 1988, pp. 137-208.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la, «Fundación: escritura y estatutos. Suscripción y desembolso», en LUCAS FERNÁNDEZ, Francisco, CHICO Y ORTIZ, José María y ALONSO UREBA, Alberto (coords.), *La reforma del Derecho Español de Sociedades de Capital*, Civitas, Madrid, 1987, pp. 61-130.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la, «La venta de la empresa mercantil: principales problemas que plantea», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 24, 1982, pp. 281-391.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio, «Artículo 3», en ZUMAQUERO GIL, Laura (coord.), *Comentarios al Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios*, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 103-158.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio, «Control de cláusulas predispuestas en contratos entre empresarios», *Almacén de Derecho*, 27 de junio de 2016. Disponible en: <https://almacenederecho.org/control-clausulas-predispuestas-contratos-empresarios>.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio, «El concepto legal de “consumidor” en el Derecho privado europeo y en el Derecho español: aspectos controvertidos o no resueltos», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, núm. 1, 2011, pp. 84-117.

CÁMARA LAPUENTE, Sergio, *El arrendamiento de bienes muebles*, Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén y SANJUÁN MUÑOZ, Enrique, «Marco normativo. El concepto de secreto empresarial», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén *et al.* (auts.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 13-38.

CAMUS, Albert, *El mito de Sísifo*, reimpresión, Debolsillo, Madrid, 2021.

CAMUSSO, Alberto, «Know-How e segreto nell'evoluzione delle fonti», en BONA, Marco *et al.*, *La tutela del know-how. Diritto industriale, del lavoro, penale e responsabilità civile*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 1-52.

CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, Buenaventura, *Comentarios a la legislación hipotecaria*, 3.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 1984.

CANARIS, Claus Wilhelm, «Der Schutz obligatorischer Forderungen nach § 823 I BGB», en DEUTSCH, Erwin, KLINGMÜLLER, Ernst y KULLMANN, Hans JOSEF (eds.), *Festschrift für Erich Steffen zum 65. Geburtstag am 28. Mai 1995*, De Gruyter, Berlin, 1995.

CANARIS, Claus Wilhelm, «Die Verdinglichung obligatorischer Rechte», en BALLERSTEDT, Kurt y JAKOBS, Horst Heinrich (eds.), *Festschrift für Werner Flume*, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1978, pp. 371-427.

CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio, *La posesión, el usufructo y la prenda de derechos*, Bosch, Barcelona, 2005.

CANO ZAMORANO, Laura María, «La comunidad de bienes y su relación con el Registro Mercantil», en REYES LÓPEZ, María José (coord.), *Comunidad de bienes*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 787-813.

CAPILLA CASCO, Agustín, «Los tratos preliminares, cartas de intenciones, ofertas vinculantes y no vinculantes. Su problemática contenciosa», en JORDANO LUNA, Martín (coord.), *Manual de fusiones y adquisiciones de empresas*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2016, electrónico.

CAPILLA RONCERO, Francisco, «Artículo 1667», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XXI, vol. 1, Edersa, Madrid, 1990A, electrónico.

CAPILLA RONCERO, Francisco, «Artículo 1669», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XII, vol. 1, Edersa, Madrid, 1990B, electrónico.

CAPILLA RONCERO, Francisco, *La persona jurídica. Funciones y disfunciones*, Tecnos, Madrid, 1984A.

CAPILLA RONCERO, Francisco, *La sociedad civil*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1984B.

CAPURRO, Rafael y HJØRLAND, Birger, «The Concept of Information», *Annual Review of Information Science and Technology*, vol. 37, 2003, pp. 343-411.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Bienes inmateriales híbrido y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 55, 2017, pp. 13-58.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Los consorcios de patentes», en MAROÑO GARGALLO, María del Mar y FRAMIÑÁN SANTAS, Javier (coords.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 1131-159.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas», en GARCÍA CRUCES, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 1525-1622.

CARBAJO VASCO, Domingo, DÍAZ ECHEGARAY, José Luis y DÍAZ-ECHEGARAY LÓPEZ, María, *La franquicia. Aspectos jurídicos, laborales y fiscales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

CARCATERRA, Antonio, *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi e fini*, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1966.

CARDENAL MONTRAVETA, Sergi, «Función de la pena y suspensión de su ejecución: ¿Ya no “se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad del sujeto”?», *InDret*, núm. 4, 2015, electrónico.

CARRASCO ANDRINO, María del Mar, «La tutela penal del secreto comercial y la concreción de la obligación de reserva: un análisis de la reciente jurisprudencia», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 7, 2001, pp. 377-403.

CARRASCO ANDRINO, María del Mar, *La protección penal del secreto de empresa*, Cedecs, Barcelona, 1998.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Diógenes en el basurero (de la reforma civil de la discapacidad)», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 978, 2021, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, *Derecho de contratos*, 3.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Artículos 138-141», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.^a ed., Tecnos, Madrid, 2017, pp. 1821-1881.

CARRASCO PERERA, Ángel, *Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley*, Civitas, Cizur Menor, 2016, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Las cartas de intenciones», en CARRASCO PERERA, Ángel y ÁLVAREZ ARJONA, José María (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 4.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013A, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Manifestaciones y garantías y responsabilidad por incumplimiento», en CARRASCO PERERA, Ángel y ÁLVAREZ ARJONA, José María (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 4.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013B, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Artículos 138 a 141», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3.^a ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1665-1712.

CARRASCO PERERA, Ángel, *Relaciones civiles con contenido urbanístico*, Aranzadi, Cizur Menor, 1999.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Artículos 123-124», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989A, pp. 1633-1694.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Artículos 1101 a 1107», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XV, vol. 2, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1989B, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Restitución de provechos (II)», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLI, núm. 1, 1988, pp. 5-152.

CARRASCO PERERA, Ángel, «Restitución de provechos (I)», *Anuario de Derecho Civil*, t. XL, núm. 4, 1987, pp. 1055-1148.

CARRASCO PERERA, Ángel, «La obligación del arrendador de mantener al arrendatario en la posesión útil de la cosa arrendada», *Poder Judicial*, núm. 1, 1986, pp. 71-84.

CARRASCO PERERA, Ángel, CORDERO LOBATO, Encarna y MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, *Tratado de los Derechos de Garantía*, 3.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

CARRASCO PERERA, Ángel y FONTES MIGALLÓN, Inés, *Construyendo contratos. Estrategias para la praxis negocial*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, electrónico.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, «La Ley aplicable a los contratos internacionales en la historia de los conflictos de leyes», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 15, núm. 1, 2023, pp. 161-221.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, «Daños punitivos. Aspectos de Derecho internacional privado europeo y español» en HERRADOR GUARDIOLA, María José (dir.), *Derecho de daños*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 383-464.

CARTER, Stephen L., «Does it Matter Whether Intellectual Property is Property?», *Chicago-Kent Law Review*, vol. 68, núm. 2, 1993, pp. 715-723.

CARTER, Stephen L., «Custom, Adjudication, and Petrushevsky's Watch: Some Notes from The Intellectual Property Front», *Virginia Law Review*, vol. 78, núm. 1, 1992, pp. 129-140.

CASANOVA ASECIO, Andrea, «La indemnización por retraso en el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. I, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

CASE, Megan, «Google, Big Data, & Antitrust», *Delaware Journal of Corporate Law*, vol. 46, núm. 2, 2021, pp. 189-253.

CASPER, Cheryl A., «Economics and Information Science», en DEBONS, Anthony y LARSON, ARVID G. (eds.), *Information Science in Action. System Design*, vol. II, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1983, pp. 565-572.

CASSIERS, Vincent y STROWEL, Alain, «La Directive du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires», en CASSIERS, Vincent *et al.* (auts.), *Le secret*, Anthémis, Bruxelles, 2017, pp. 89-152.

CASSIERS, Vincent y STROWEL, Alain, «La proposition de Directive sur la protection des secrets d'affaires et ses interactions avec les droits intellectuels», en DOCQUIR, Benjamin (coord.), *Actualités en droits intellectuels. L'intérêt de la comparaison*, Bruylant, Bruxelles, 2014, pp. 11-59.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Antonio, «Secretos empresariales y propiedad Industrial e intelectual: afinidades y divergencias», en MERINO BAYLOS, Pedro (dir.), *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual. Homenaje a Luis-Alfonso Durán*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 303-317.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Antonio, «Las diligencias de comprobación de hechos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho civil español, común y foral*, t. I, vol. 2, 15.^a ed., Reus, Madrid, 2007.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho civil español, común y foral*, t. I, vol. 1, 2.^a ed., Reus, Madrid, 2005.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho civil español, común y foral*, t. IV, 15.^a ed., Reus, Madrid, 1995.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Derecho civil español, común y foral*, t. III, 13.^a ed., Reus, Madrid, 1987.

CASTÁN TOBEÑAS, José, «Los derechos de la personalidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 192, 1952, pp. 5-62.

CASTÁN TOBEÑAS, José, *Teoría de la aplicación e investigación del Derecho*, Reus, Madrid, 1947.

CASTÁN TOBEÑAS, José, «El concepto de derecho subjetivo», *Revista de Derecho Privado*, núm. 281, 1940, pp. 121-142.

CASTÁN VÁZQUEZ, José María, «El abuso del Derecho en el Título Preliminar del Código Civil», en AA. VV., *Estudios sobre el Título Preliminar del Código Civil*, t. I, Academia Matritense del Notariado — Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977, pp. 469-531.

CASTELLS OLIVAN, Manuel, *The Rise of the Network Society*, vol. I, 2.^a ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010.

CASTILLA BAREA, Margarita, *La nueva regulación europea de la venta de bienes muebles a consumidores. Estudio de la Directiva (UE) 2019/771 y su transposición por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, *El negocio jurídico*, reimpresión, Civitas, Madrid, 1985.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, *La persona jurídica*, Civitas, Madrid, 1984.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, «Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXV, núm. 4, 1982, pp. 987-1086.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, «El término Derecho común en el Código de Comercio», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXII, núm. 4, 1969, pp. 839-874.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, «Los llamados derechos de la personalidad», *Anuario de Derecho Civil*, t. XII, núm. 4, 1959, pp. 1237-1276.

CASTRO Y BRAVO, Federico de, *Derecho civil de España. Parte general*, t. I, 2.^a ed., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949.

CASTRO MORENO, Abraham, «El Derecho penal español ante el espionaje industrial y el secreto de empresa (artículos 278-280 CP)», *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, vol. XIX, núm. 1 y 2, 2006, pp. 17-64.

CASTRO SÁENZ, Alfonso, *La herencia yacente en relación con la personalidad jurídica*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998.

CASTRO SILVEIRA, Paula de, «ARTE(ficial): Obras criadas por Inteligência Artificial e os seus impactos no conceito de obra de arte e de direitos de autor», *Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte*, núm. 2021, 2022, pp. 43-104.

CATALA, Pierre, *Le Droit à l'épreuve du numérique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1998.

CATE, Brandon B., «Saforo & Associates, Inc. v. Porocel Corp.: The Failure of the Uniform Trade Secrets Act to Clarify the Doubtful and Confused Status of Common Law Trade Secret Principles», *Arkansas Law Review*, vol. 53, 2000, pp. 687-716.

CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, «Cuantificación del daño moral. Decisiones judiciales, valoraciones sociales y sesgos», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. I, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, «La motivación judicial de la indemnización por daño moral», *Revista Derecho Privado y Constitución*, núm. 20, 2006, pp. 153-172.

CAVANILLAS MÚGICA, Santiago, «La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Derecho sustantivo», en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago y TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel (auts.), *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, pp. 1-161.

CEBADA ROMERO, Alicia, «El efecto directo de los Acuerdos OMC: la sentencia de 23 de noviembre de 1999 (Portugal c. Consejo C-149/96) o la obstinación del Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, vol. 4, núm. 7, 2000, pp. 171-194.

CECCHINI ROSELL, Xavier, *La obligación de transmitir la propiedad en el contrato de compraventa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, Carmen, «Últimas tendencias en la aplicación del artículo 3 LDC. Especial consideración al requisito de afectación al interés público», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2014, pp. 201-220.

CERDÁ OLMEDO, Miguel, «Responsabilidad civil por daños futuros», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXVIII, núm. 3, 1985, pp. 623-648.

CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Guillermo, «El (relativo) valor interpretativo de los materiales prelegislativos», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXII, núm. 3, 2019, pp. 749-794.

CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Guillermo, «Analogía e interpretación extensiva: una reflexión (empírica) sobre sus confines», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, núm. 3, 2012, pp. 1001-1073.

CÉSPEDES MUÑOZ, Carlos, *El daño lícito*, Wolters Kluwer, Madrid, 2016.

CHALLY, Jon, «The Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach», *Vanderbilt Law Review*, vol. 57, núm. 4, 2004, pp. 1269-1311.

CHAMORRO DOMÍNGUEZ, María de la Concepción, «Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de *know-how* en Derecho español», *Revista e-Mercatoria*, vol. 10, núm. 1, 2011, p. 1-33.

CHANG, Yun-Chien y SMITH, Henry E., «An Economic Analysis of Civil versus Common Law Property», *Notre Dame Law Review*, vol. 88, núm. 1, 2012, pp. 1-56.

CHATTERJEE, Mala, «Intellectual property, Independent Creation, and the Lockean Commons», *U. C. Irvine Law Review*, vol. 12, núm. 3, 2022, pp. 747-803.

CHEN, Yang, «Demystifying China's Trade Secrets Law in Action: A Statistical Analysis», *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 13, núm. 2, 2022, pp. 198-238.

CHERENSKY, Steven, «A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood», *California Law Review*, vol. 81, núm. 2, 1993, pp. 597-669.

CHEUNG, Steven N. S., «Property Rights in Trade Secrets», *Economic Inquiry*, vol. 20, núm. 1, 1982, pp. 40-53.

CHIANG, Tun-Jen, «The Paradox of IP», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 30, núm. especial, 2017, pp. 9-32.

CHIAPPETTA, Vincent, «Myth, Chameleon or Intellectual Property Olympian. A Normative Framework Supporting Trade Secret Law», *George Mason Law Review*, vol. 8, núm. 1, 1999, pp. 69-166.

CHIEN, Colleen V., «Software Patents as a Currency, Not Tax, On Innovation», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 31, núm. 4, 2016, pp. 1669-1723.

CHOATE, Pat, *Hot Property: The Stealing of Ideas in an Age of Globalization*, Knopf, Mishawaka, 2005.

CHOI, William, DEN UYL, Bruce y HUGHES, Mat, «Pay-for-Delay Practices in the Pharmaceutical Sector: Lundbeck, Actavis and Others», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, núm. 1, 2014, pp. 44-52.

CHULIÁ VICENT, Eduardo y BELTRÁN ALANDETE, Terea, *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos I*, Bosch, Barcelona, 1992.

CIDONCHA MARTÍN, Antonio, *La libertad de empresa*, Civitas, Cizur Menor, 2006.

CIERCO SEIRA, César, «La expropiación forzosa de secretos industriales en la Ley de Sanidad Vegetal», *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 74, 2006, pp. 51-102.

CIFRODELLI, Gabriele, «Can You Patent the Sun? Towards a *Sui Generis* Inclusive Right to Manage the Relationship between Intellectual Property and Commons», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 19, núm. 9, 2024, pp. 705-716.

CIPOLLA, Carlo Maria, *Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700*, 3.^a ed., Norton, London, 1993.

CLAEYS, Eric R., «Trade Secrets, Hot News, and the Usufructuary Paradigm at Common Law», en BALGANESH, Shyamkrishna (ed.), *Intellectual Property and the Common Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 404-429.

CLAEYS, Eric R., «Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy», *Journal of Tort Law*, vol. 4, núm. 2, 2011, electrónico.

CLAEYS, Eric R., «Use at Common Law and Under the Uniform Trade Secrets Act», *Hamline University Law Review*, vol. 33, núm. 3, 2010, pp. 583-614.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Responsabilidad civil por ilícito civil por ilícito penal y dualidad de jurisdicciones», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021A, pp. 95-191.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Hecho dañoso, imputabilidad y antijuridicidad», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021B, pp. 321-365.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Formas de reparación del daño», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021C, pp. 1691-1738.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «La indemnización de daños y perjuicios», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021D, pp. 1739-1817.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Artículo 1124», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Artículo 469», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios al Código Civil*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 3814-3821.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, «Artículo 140», en RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 868-881.

CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, *La facultad de resolver los contratos por incumplimiento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

COACCIOLI, Antonio, «Acquisto e tutela di origine pattizia dei diritti sul know-how», en CENDON, Paolo (dir.), *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, vol. 13, UTET, Torino, 2004, pp. 44-110.

COASE, Ronald Harry, «La naturaleza de la empresa», en COASE, Ronald Harry (aut.), *La empresa, el mercado y la ley*, Alianza Economía, Madrid, 1994, pp. 33-49.

COASE, Ronald Harry, «The Market for Goods and the Market for Ideas», *The American Economic Review*, vol. 64, núm. 2, 1974, pp. 384-391.

COASE, Ronald Harry, «The Problem of Social Cost», *Journal of Law & Economics*, vol. 3, 1960, pp. 1-44.

COASE, Ronald Harry, «The Federal Communications Commission», *Journal of Law & Economics*, vol. 2, 1959, pp. 1-40.

COATES, Kevin, KJØLBYE, Lars y PEEPERKORN, Luc, «Intellectual Property», en FAULL, Jonathan y NIKPAY, Ali (eds.), *The EU Law of Competition*, 3.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 1443-1510.

COBO DEL ROSAL, Manuel, «Sobre el apoderamiento documental para descubrir los secretos de otro», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, t. XXIV, núm. 3, 1971, pp. 677-712.

COCA PAYERAS, Miguel, «Artículos 430 a 432», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 1160-1170.

COHEN, Wesley M., NELSON, Richard R. y WALSH, John P., «Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why US Manufacturing Firms Patent (or Not)», *NBER Working Papers*, núm. 7552, 2000, electrónico.

COLEMAN, Allison, *Intellectual Property Law*, Sweet & Maxwell, London, 1994.

COLEMAN, Allison, *The Legal Protection of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1992.

COLLIN, Thomas J., «Determining Whether Information Is a Trade Secret under Ohio Law», *University of Toledo Law Review*, vol. 19, núm. 3, 1988, pp. 543-602.

COLORADO CASTELLARY, Arturo, *Introducción a la historia de la pintura. De Altamira al Guernica*, Síntesis, Madrid, 2010.

CONDE GALLEGU, Beatriz, «La política de competencia en el sector farmacéutico. Nuevos desafíos para la relación entre los derechos de propiedad industrial y el Derecho de competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 31, 2011, pp. 55-80.

CONDE GALLEGU, Beatriz, «La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 24, 2004, pp. 465-483.

CONDE GALLEGU, Beatriz, «El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del Derecho a la libre competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 23, 2002, pp. 43-72.

CONRAD, Albrecht, «The Protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement», *The Trademark Reporter*, vol. 86, núm. 1, 1996, pp. 11-46.

CONTIGIANI, Andrea y HSU, David H., «How Trade Secrets Hurt Innovation», *Harvard Business Review*, 29 de enero de 2019. Disponible en: <https://hbr.org/2019/01/how-trade-secrets-hurt-innovation>.

CONTRERAS, Jorge L., *Intellectual Property Licensing and Transactions. Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

COOTER, Robert y ULEN, Thomas, *Law and Economics*, 6.^a ed., Addison-Wesley, Boston, 2012.

CORNES, Richard y SANDLER, Todd, *The Theory of Externalities. Public Goods and Club Goods*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

CORNISH, William y LIDDELL, Kathleen, «The Origins and Structure of the TRIPS Agreement», en ULLRICH, Hanns *et al.* (eds.), *TRIPS plus 20 — From Trade Rules to Market Principles*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2016, pp. 3-51.

CORNISH, William, LLEWELYN, David y APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2023.

CORREA, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.

CORREA, Carlos M., «Intellectual Property in the Field of Integrated Circuits: Implications for Developing Countries», *World Competition*, núm. 2, 1990, pp. 83-102.

CORREA, Carlos M., «Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 11, núm. 3, 1981, pp. 449-494.

CORREA, Mathias F., «Protection of trade secrets», *The Business Lawyer*, vol. 18, núm. 2, 1963, pp. 531-537.

COSIALLS UBACH, Andrés Miguel, «Concepto, constitución y funcionamiento de la comunidad de bienes», en TENA PIAZUELO, Isaac (coord.), *Comunidad de bienes y sociedad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 10-110.

COSSÍO CORRAL, Alfonso de, «La causalidad en la responsabilidad civil: estudio del Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, t. XIX, núm. 3, 1966, pp. 527-554.

COSSÍO CORRAL, Alfonso de, «La transmisión de la propiedad y los riesgos en la compraventa de cosas genéricas», *Anuario de Derecho Civil*, t. VI, núm. 3, 1953, pp. 597-622.

COSTAS COMESAÑA, Julio, «La transmisibilidad del secreto empresarial», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 41, 2021, pp. 79-107.

COSTAS COMESAÑA, Julio, «El concepto de restricciones de la competencia por objeto y su aplicación a los intercambios de información entre competidores», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 30, 2010, pp. 167-182.

COSTAS COMESAÑA, Julio, «Prohibición de falseamiento de la libre competencia por actos de competencia desleal», en BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (coords.), *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 213-232.

COSTAS COMESAÑA, Julio, y VEIGA TORREGROSA, Ainhoa, «Derecho de la competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual», en BENEYTO PÉREZ, José María y MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, Jerónimo (dirs.), *Tratado de Derecho de la competencia. Unión Europea y España*, 2.^a ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2017, pp. 555-633.

COSTAS RODAL, Lucía, «Aparecería», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 3230-3286.

COTTIER, Thomas, «The Prospects for Intellectual Property in GATT», *Common Market Law Review*, núm. 28, 1991, pp. 383-414.

COUTO CALVIÑO, Roberto, «El uso de algoritmos de personalización de precios por las plataformas digitales y su eventual consideración como conducta abusiva de una posición de

dominio contraria a la libre competencia», en MIRANDA SERRANO, Luis María y PAGADOR LÓPEZ, Javier (coords.), *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, Marcial Pons, Madrid, 2021, pp. 443-458.

CRAIG, Carys J., «Locke, Labour, and Limiting the Author's Right: A Warning Against a Lockean Approach to Copyright Law», *Queen's Law Journal*, vol. 28, núm. 1, 2002, pp. 1-60.

CRAIG, Paul y BÚRCA, Gráinne de, *EU Law. Text, Cases, and Materials*, 7.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.

CRASS, Dirk *et al.*, «Protecting Innovation Through Patents and Trade Secrets: Evidence for Firms with a Single Innovation», *International Journal of the Economics of Business*, vol. 26, núm. 1, 2019, pp. 117-156.

CRESPI, Alberto, «Articoli 98 e 99», en VANZETTI, Adriano (coord.), *Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 1101-1116.

CRESPI, Alberto, «La tutela penale del segreto e concorrenza sleale», en AA. VV., *La repressione penale della concorrenza sleale. Atti del Secondo Simposio di studi di Diritto e procedura penali*, Giuffrè Editore, Miano, 1966, pp. 181-202.

CRISTÓBAL MONTES, Ángel, *El incumplimiento de las obligaciones*, Tecnos, Madrid, 1989.

CRISTÓBAL MONTES, Ángel, *La mora del deudor en los contratos bilaterales*, Civitas, Madrid, 1984.

CRISTÓBAL MONTES, Ángel, «La resolución del contrato por incumplimiento», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXIV, núm. 2, 1981, pp. 485-496.

CROCKER, Thomas D., «Some Economics of Air Pollution Control», *Natural Resources Journal*, vol. 8, núm. 2, 1968, pp. 236-258.

CROSS, John T., «Trade Secrets, Confidential Information, and the Criminal Law», *McGill Law Journal*, vol. 36, núm. 2, 1990, pp. 524-574.

CRUZ GONZÁLEZ, Marcos, «Relaciones entre competencia desleal y propiedad intelectual e industrial: la doctrina de la “complementariedad relativa” del Tribunal Supremo español», *Revista Reflexiones sobre Derecho Privado Patrimonial*, núm. 1, 2020, pp. 191-214.

CRUZ MORENO, María, *La “exceptio non adimpleti contractus”*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

CUELLO CALÓN, Eugenio, *Derecho penal. Parte especial*, t. II, vol. I, 14.^a ed., Bosch, Barcelona, 1980.

CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, Ángel, «El artículo 8 LCU en la jurisprudencia», *Aranzadi Civil. Revista Quincenal*, núm. 2, 1996, pp. 129-148.

CUESTA RUTE, José María de la, «De nuevo sobre la compraventa civil y mercantil. Saneamiento por vicios y responsabilidad contractual», *La Ley*, núm. 517, 1982, pp. 1-14.

CUESTA RUTE, José María de la y RÍOS SÁNCHEZ, Juan Manuel de los, «Teoría general de sociedades mercantiles», en VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, TORRUBIA CHALMETA, Blanca y LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, Carlos (coords.), *Derecho mercantil I*, 3.^a ed., Huygens Editorial, Barcelona, 2015, pp. 151-172.

CUESTA SÁENZ, José María de la, «De la mora al retraso», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 207-230.

CUETO GARCÍA, Antonio, «La excepción de la ingeniería inversa en la nueva ley de secretos empresariales y su tratamiento en otros países comunitarios», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Propiedad Intelectual 2022*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 29-44.

CUETO GARCÍA, Antonio, «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

CUETO SANTA EUGENIA, Elisabet, «Problemas de acceso a la prueba en casos de secreto empresarial», en GRANDE YÁÑEZ, Miguel y DÍEZ RIAZA, Sara (coords.), *Tutela judicial efectiva. Resistencia y expansión*, Dykinson, Madrid, 2024, pp. 79-93.

CUGNO, Franco y OTTOZ, Elisabetta, «Trade Secret vs. Broad Patent: The Role of Licensing», *Review of Law and Economics*, núm. 2, 2006, pp. 209-221.

CUMMINGS, Robert M., «Some Aspects of Trade Secrets and Their Protection: The Public Domain and the “Unified Description” Requirement», *Kentucky Law Journal*, vol. 54, núm. 2, 1965, pp. 190-205.

CUPIS, Adriano de, *El daño: Teoría general de la responsabilidad civil*, reimpresión, Olejnik, Santiago de Chile, 2020.

CURTO POLO, María Mercedes, «La cesión de marca mediante contrato de compraventa», en CALZADA CONDE, María Ángeles y BARRIO PÉREZ, Ángela del (coords.), *Contratos mercantiles*, 6.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017A, electrónico.

CURTO POLO, María Mercedes, «La hipoteca mobiliaria sobre la propiedad industrial e intelectual», en CALZADA CONDE, María Ángeles y BARRIO PÉREZ, Ángela del (coords.), *Contratos mercantiles*, 6.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017B, electrónico.

CURTO POLO, María Mercedes, «Prohibición de conductas colusorias (III): Restricciones verticales», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 123-190.

CURTO POLO, María Mercedes, *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

CURTO POLO, María Mercedes y SOLERNOU SANZ, Stella, «Prohibición de conductas colusorias (II): Restricciones horizontales», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 191-253.

CZAPRACKA, Katarzyna, *Intellectual Property and the Limits of Antitrust. A Comparative Study of US and EU Approaches*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.

CZAPRACKA, Katarzyna, «Antitrust and Trade Secrets: The US and the EU Approach», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 24, núm. 2, 2008, pp. 207-273.

DANIELSON, Mark E., «Economic Espionage: A Framework for a Workable Solution», *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, vol. 10, núm. 2, 2009, pp. 503-548.

DARU, Pierre, *Histoire de la République de Venise*, t. III, 2.^a ed., Firmin Didot, Paris, 1821.

DAVENPORT, Thomas H. y PRUSAK, Laurence, *Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know*, Harvard Business School Press, Boston, 1998.

DEAN, Robert, *The Law of Trade Secrets and Personal Secrets*, Lawbook Company, London, 2002, electrónico.

DEBONS, Anthony, HORNE, Esther E. y CRONENWETH, Scott, *Information Science: An Integrated View*, G. K. Hall, Boston, 1988.

DEGEN, Walter, *Fabrikspionage und Geheimnisverrat*, MuW, núm. 11, 1928, pp. 431-441.

DELEUZE, Jean Marie, *Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire)*, Masson, Paris, 1988.

DELLER, Anthony William, «Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente», *GRUR International*, núm. 8-9, 1967, pp. 317-328.

DELONG, J. Bradford y FROOMKIN, A. Michael, «Speculative Microeconomics for Tomorrow's Economy», *First Monday*, vol. 5, núm. 2, 2000, electrónico.

DEMIN, Paul, *Le contrat de know-how. Étude de sa nature juridique et du régime fiscal des redevances dans les pays du Marché commun*, Établissements E. Bruylant, Bruxelles, 1968.

DEMSETZ, Harold, «The Private Production of Public Goods», *The Journal of Law & Economics*, vol. 13, núm. 2, 1970, pp. 293-306.

DEMSETZ, Harold, «Information and Efficiency: Another Viewpoint», *The Journal of Law & Economics*, vol. 12, núm. 1, 1969, pp. 1-22.

DEMSETZ, Harold, «Toward a Theory of Property Rights», *The American Economic Review*, vol. 57, núm. 2, 1967, pp. 347-359.

DEMSETZ, Harold, «Some Aspects of Property Rights», *Journal of Law & Economics*, vol. 9, núm. 10, 1966, pp. 61-70.

DEMSETZ, Harold, «The Exchange and Enforcement of Property Rights», *The Journal of Law & Economics*, vol. 7, núm. 9, 1964, pp. 11-26.

DENICOLA, Robert C., «The New Law of Ideas», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 28, núm. 1, 2014, pp. 195-236.

DENICOLA, Robert C., «The Restatements, the Uniform Act and the Status of American Trade Secret Law», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 18-45.

DENONCOURT, Janice, «Companies and UN 2030 Sustainable Development Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure», *Journal of Corporate Law Studies*, vol. 20, núm. 1, 2020, pp. 199-235.

DERENBERG, Walter J., «The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition», *American Journal of Comparative Law*, vol. 4, núm. 1, 1955, pp. 1-34.

DESAI, Shreya, «SHHH! It's a Secret: A Comparison of the United States Defend Trade Secrets Act and European Union Trade Secrets Directive», *Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 46, núm. 2, 2018, pp. 481-513.

DESAUNETTES-BARBERO, Luc, *Trade Secrets Legal Protection: From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Springer, Gewerbestrasse, 2023.

DESAUNETTES-BARBERO, Luc, «La transposition de la directive “secret d'affaires” en droit français : une analyse de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale», *Centre for International Intellectual Property Studies Research Paper*, núm. 3, 2018, pp. 1-24.

DESSEMONTET, François, «Protection of Undisclosed Information», en CORREA, Carlos M. y YUSEF, Abdulqawi A. (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 3.^a ed., Wolters Kluwer International, London, 2016, electrónico.

DESSEMONTET, François, «Les Droits de propriété intellectuelle dans les opérations de joint-venture», en SCHWANDER, Ivo et al. (eds.), *Festschrift für M. M. Pedrazzini*, Stämpfli, Berne, 1990, pp. 567-588.

DESSEMONTET, François, *The legal protection of know-how in the United States of America*, 2.^a ed., Droz, Geneva, 1976.

DEUTCH, Miguel, «The Property Concept of Trade Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate», *University of Richmond Law Review*, vol. 31, núm. 2, 1997, pp. 313-369.

DÍAZ BAUTISTA, Antonio, «La función reipersecutoria de la *poena ex lege Aquilia*», en FUENTESECA DEGENEFFE, Margarita (coord.), *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo*, vol. 6, BOE, Madrid, 2021, pp. 895-910.

DÍAZ GÓMEZ, María Angustias, *Las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima. Contenido, valoración y desembolso*, McGraw-Hill, Madrid, 1997.

DÍAZ VALES, Fernando, «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares*, núm. 1, 2008, pp. 15-44.

DÍAZ-BAUTISTA CREMADES, Adolfo, «Daños punitivos en la tradición continental», en LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, Carmen (coord.), *Fundamentos romanísticos del Derecho europeo e iberoamericano* Universidad de Oviedo – BOE, Madrid, 2020, pp. 49-70.

DÍAZ DE ENTRE-SOTOS FORNS, María, *Obligaciones del arrendador. Artículo 1554 CC*, Tecnos, Madrid, 1997.

DIETZ, Joseph, «When Inventors Go Bankrupt», *Cybaris — Intellectual Property Law Review*, vol. 13, núm. 1, 2023, pp. 1-26.

DÍEZ ESTELLA, Fernando, «La doctrina del abuso en los mercados conexos: del “Monopoly Leveraging” a las “Essential Facilities”», *Revista de Derecho Mercantil*. Núm. 248, 2003, pp. 555-604.

DÍEZ ESTELLA, Fernando y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-LABRADOR, Margarita, «El poder de compra y las posibles conductas anticompetitivas en la cadena de distribución comercial», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2003, pp. 293-320.

DÍEZ ESTELLA, Fernando y GUERRA FERNÁNDEZ, Antonio, «Artículo 1», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020, electrónico.

DÍEZ SOTO, Carlos Manuel, «Resolución y concurso», en GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel y GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor (coords.), *Estudios sobre incumplimiento y resolución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 339-396.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Gema, «Artículos 1100-1102», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Gema, *La mora y la responsabilidad contractual*, Civitas, Madrid, 1996.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Luis María, *Sobre secretos oficiales*, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2016.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*, t. V, 2011, electrónico.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las particulares relaciones obligatorias*, t. IV, Civitas, Cizur Menor, 2010, electrónico.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Introducción. Teoría del contrato*, t. I, reimpresión, 6.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2009A, electrónico.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «Notas sobre la indemnización del daño causado por dolo incidental», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXII, núm. 3, 2009B, pp. 1043-1054.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *El escándalo del daño moral*, Civitas, Cizur Menor, 2008A.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias*, t. II, 6.^a ed., 2008B, electrónico.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Las relaciones jurídico-reales. El registro de la propiedad. La posesión*, t. III, 5.^a ed., 2008C, electrónico.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «*Commodum ex negotiatione*», *Anuario de Derecho Civil*, t. LX, núm. 4, 2007A, pp. 1601-1618.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *La prescripción extintiva*, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2007B.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Los incumplimientos resolutorios*, Civitas, Madrid, 2005.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «La culpa en la responsabilidad civil extracontractual», *Anuario de Derecho Civil*, t. LIV, núm. 3, 2001, pp. 1009-1028.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 1999.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «Artículos 1254 a 1260», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 428-442.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «Artículo 125», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 1694-1698.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «La doctrina del enriquecimiento injustificado», en CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis (auts.), *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Civitas, Madrid, 1988, pp. 15-133.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *Experiencias jurídicas y teoría del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1983.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «El retardo, la mora y la resolución de los contratos sinalagmáticos», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXII, núm. 2, 1969, pp. 383-404.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, «El contenido de la relación obligatoria», *Anuario de Derecho Civil*, t. XVII, núm. 2, 1964, pp. 349-366.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, *El arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos*, Bosch, Barcelona, 1957.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, *Sistema de Derecho civil*, vol. II, t. II, 11.^a ed., Tecnos, Madrid, 2016.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, *Sistema de Derecho civil*, vol. III, t. I, 8.^a ed., Tecnos, Madrid, 2012.

DOERFER, Gordon L., «The Limits on Trade Secret Law Imposed by Federal Patent and Antitrust Supremacy», *Harvard Law Review*, vol. 80, núm. 7, 1967, pp. 1432-1462.

DOGAN, Stacey y SLATER, Felicity, «The Long Shadow of Inevitable Disclosure», *George Mason Law Review*, vol. 30, núm. 3, 2023, pp. 655-720.

DOLE, Richard F., «Identifying the Trade Secrets at Issue in Litigation Under the Uniform Trade Secrets Act and the Federal Defend Trade Secrets Act», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 33, núm. 4, 2017, pp. 470-505.

DOLE, Richard F., «The Contours of American Trade Secret Law: What Is and What Isn't Protectable as a Trade Secret», *Science and Technology Law Review*, vol. 19, núm. 2, 2016, pp. 89-123.

DOLE, Richard F., «Preemption of Other State Law by the Uniform Trade Secrets Act», *SMU Science and Technology Law Review*, vol. 17, núm. 2, 2014, pp. 95-124.

DOLE, Richard F., «The Uniform Trade Secrets Act — Trends and Prospects», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 409-444.

DOMÉIJ, Bengt, «Den nya svenska lagen om företagshemligheter», *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, núm. 4, 2018, pp. 539-560.

DOMÉIJ, Bengt, *Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler*, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016.

DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, «Sobre el poder explicativo del análisis económico del Derecho. En especial, del Derecho de daños», *InDret*, núm. 2, 2019, pp. 1-39.

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Manuel Antonio, «El contrato de franquicia», en CALZADA CONDE, María Ángeles y BARRIO PÉREZ, Ángela del (coords.), *Contratos mercantiles*, 6.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017, electrónico.

DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «El desistimiento unilateral del contrato», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 287-310.

DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «Cuando una cooperativa vende productos a sus socios, no interviene en la condición de mercader o comerciante, por lo que no se aplica el plazo de prescripción del artículo 1967.4º CC. Naturaleza civil o mercantil de la compraventa. Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2018 (410/2018)», en YZQUIERDO TOLSADA, Mariano (dir.), *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina*, vol. 10, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 335-348.

DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «El ejercicio ante los tribunales de las acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual: análisis de sus fronteras», en APPDC (coord.), *Cuestiones actuales en materia de responsabilidad civil*, Universidad de Murcia, Murcia, 2011, pp. 113-312.

DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, *La hipoteca de propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2006.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María, «Artículo 42», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 681-697.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María, *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003.

DONALDSON, Thomas, «Values in Tension: Ethics Away from Home», *Harvard Business Review*, vol. 74, núm. 5, 1996, pp. 48-62.

DRAHOS, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, reimpresión, Dartmouth, Burlington, 2001.

DRAHOS, Peter, «Global Property Rights in Information: The story of TRIPS at the GATT», *Prometheus*, vol. 13, núm. 1, 1995, pp. 6-19.

DRATLER, Jay, «Trade Secrets in the United States and Japan: A Comparison and Prognosis», *Yale Journal of International Law*, vol. 6, núm. 14, 1989, pp. 68-117.

DREIER, Thomas, «How much “property” is there in intellectual property? The German civil law property as property», en HOWE, Helena y GRIFFITHS, Jonathan (eds.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 116-136.

DREXL, Josef, «Designing Competitive Markets for Industrial Data. Between Propertisation and Access», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, núm. 8, 2017, pp. 257-292.

DREXL, Josef, «Refusal to Grant Access to Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance», en ANDERMAN, Steve y EZRACHI, Ariel (eds.), *Intellectual Property and Competition Law. New Frontiers*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 165-185.

DREXL, Josef, «Is There a “More Economic Approach” to Intellectual Property and Competition Law?», en DREXL, Josef (coord.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 27-53.

DREXL, Josef, «El nuevo reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (RECAT) en la tensión entre economización y seguridad jurídica», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 25, 2005, pp. 67-96.

DREXL, Josef, «Intellectual Property and Antitrust Law. IMS Health and Trinko - Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to-Deal Cases», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 35, núm. 7, 2004, pp. 788-808.

DROSS, William, *Droit des Biens*, 4.^a ed., LGDJ, Paris, 2019.

DRUEY, Jean Nicolas, *Geheimsphäre des Unternehmens: Grundfragen des Persönlichkeitsrechts auf Geheimsphäre, untersucht mit dem Blick auf einen Sonderfall*, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1977.

DUCH-BROWN, Nestor, MARTENS, Bertin y MUELLER-LANGER, Frank, «The Economics of Ownership, Access and Trade in Digital Data», *JRC Digital Economy Working Paper*, núm. 1, 2017, pp. 1-55.

DULCKEIT, Gerhard, *Die Verdinglichung obligatorischer Rechte*, Mohr, Tübingen, 1951.

DUQUE LIZARRALDE, Marta, «Las obras creadas por inteligencia artificial, un nuevo reto para la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 64, 2020, pp. 13-67.

DURÁN RIVACOBÁ, Ramón, *Evicción y saneamiento*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

DWORKIN, Ronald, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Cambridge, 2011.

ECKSTROM, Lawrence J., *Licensing in Domestic and Foreign Operations*, 3.^a ed., Essex, Connecticut, 1964.

EECKHOUT, Peter van, «The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems», *Common Market Law Review*, vol. 34, núm. 1, 1997, pp. 11-58.

EFFRON, Robin J., «Secrets and spies: Extraterritorial application of the Economic Espionage Act and the TRIPS Agreement», *New York University Law Review*, vol. 78, 2003, pp. 1475-1517.

EHRENBERG, Victor, *Seguridad jurídica y seguridad del tráfico*, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2003.

EIZAGUIRRE BERMEJO, José María de, «Civil Law. La vigencia de una categoría convencional», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, núm. 2, 2012, pp. 533-546.

EMBID IRUJO, José Miguel, «Personalidad jurídica y empresa», en ALONSO UREBA, Alberto (coord.), *Reflexiones actuales sobre problemas generales del Derecho privado*, Wolters Kluwer, Madrid, 2021, pp. 171-190.

EMBID IRUJO, José Miguel, «Concepto, delimitación y tipología de las PYMES», en HERNANDO CEBRIÁ, Luis (coord.), *La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas*, Bosch, Barcelona, 2014, pp. 29-70.

ENDERS, Theo, «Know-How Schutz als Teil des geistigen Eigentums», *GRUR*, vol. 114, núm. 1, 2012, pp. 25-31.

EPSTEIN, Richard A., «The Constitutional Protection of Trade Secrets under the Takings Clause», *University of Chicago Law Review*, vol. 71, núm. 1, 2004, pp. 57-73.

ERBS, Georg y KOHLHAAS, Max, *Strafrechtliche Nebengesetze*, 249.^a ed., C. H. Beck, München, 2023, electrónico.

ERNICKE, Katharina, *Die dreifache Schadensberechnung*, Mohr Siebeck, Berlin, 2020.

ESCARDINO MALVA, Alfredo, *El consorcio contractual de I+D+i*, BOE, Madrid, 2021.

ESMEIN, Paul, «Obligations», en PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges (auts.), *Traité pratique de droit civil français*, t. IV, vol. 1, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1930.

ESPIGARES HUETE, José Carlos, «La propiedad industrial», en MUÑOZ RODRIGO, Gonzalo y BUENO BIOT, Álvaro (coords.), *Derechos reales. Tratado práctico interdisciplinar*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 471-503.

ESPÍN ALBA, Isabel, «Disposiciones del causante sobre derechos de autor», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 20, 2024, pp. 698-729.

ESPÍN ALBA, Isabel, «Daño moral por infracción de los derechos de propiedad intelectual», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

ESPÍN ALBA, Isabel, «Daño moral en el derecho de autor: el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y los daños punitivos», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 768, 2018, pp. 2296-2318.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, «La transmisión de los derechos reales en el Código Civil español», en ESPÍN CÁNOVAS, Diego (aut.), *Cien Estudios Jurídicos del Profesor Diego Espín Cánovas*, vol. III, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1998, pp. 1641-1660.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, «Fundamento de la garantía del vendedor en caso de evicción», *Revista de Derecho Privado*, vol. 50, núm. 1, 1966, pp. 3-18.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, *La adquisición de la posesión inmaterial*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1965A.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, «La garantía por evicción a causa de actos del vendedor posteriores a la venta», *Revista de Derecho Privado*, vol. 49, núm. 6, 1965B, pp. 469-486.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, «La excepción de incumplimiento contractual», *Anuario de Derecho Civil*, t. XVII, núm. 3, 1964, pp. 543-582.

ESPLUGUES GARCÍA, Julio, *Daños contractuales en Derecho estadounidense. El alcance del “expectation interest”*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

ESPÓSITO MASSICCI, Carlos D., *La Organización Mundial del Comercio y los Particulares*, 2.^a ed., Dykinson, Madrid, 2008.

ESTEBAN DE LA ROSA, Fernando, *La “joint venture” en el comercio internacional*, Comares, Granada, 1999.

ESTEBAN DE LA ROSA, Gloria, *Operaciones con información privilegiada y mercado de valores. Régimen de Derecho Internacional Privado*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

ESTEBAN RAMOS, Luisa María, «Sobre la posible violación de secretos empresariales por parte de los extrabajadores de una empresa a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo civil, sentencia 447/2024, de 3 de abril», *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*, núm. 35, 2024, electrónico.

ESTEVAN DE QUESADA, Carmen, «Desequilibrios de poder en los mercados digitales. Plataformas y dependencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 42, 2022, pp. 57-80.

ESTEVAN DE QUESADA, Carmen, «La doble regulación del abuso de una situación de dependencia económica», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 257, 2005, pp. 1079-1130.

ESTANCONA PÉREZ, Araya Alicia, «Arrendamiento a non domino», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 791, 2022, pp. 1545-1578.

ESTRADA CUADRAS, Albert, *El secreto empresarial: una perspectiva jurídico-penal*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

ESTRADA CUADRAS, Albert, *Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2016.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, Rosalía, *Las invenciones laborales en la empresa*, Edersa, Madrid, 2003, electrónico.

EVANGELIO LLORCA, Raquel, «Resultados generados con intervención de sistemas de inteligencia artificial y su protección (o no) por la propiedad intelectual», *Cuadernos de Derecho Privado*, núm. 10, 2024, pp. 99-152.

EVANS, Gail Elizabeth, «Intellectual Property as a Trade Issue — The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights», *World Competition*, vol. 18, núm. 2, 1994, pp. 137-180

EVANS, Michelle, «Determining what constitutes a trade secret under the new Texas Uniform Trade Secrets Act (TUTSA)», *Texas Tech Law Review*, vol. 46, 2014, pp. 469-487.

EVANS, Michelle, «Reverse Engineering IP», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 17, núm. 1, 2013, pp. 61-103.

FAGERBERG, Jan, FOSAAS, Morten y SAPPRASERT, Koson, «Innovation: Exploring the Knowledge Base», *Research Policy*, núm. 41, 2012, pp. 1132-1153.

FAHLBECK, Reinhold *et al.*, *Lagen om företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2021, electrónico.

FAJARDO FERNÁNDEZ, Javier, *La compraventa con precio determinable*, Edijus, Madrid, 2001.

FARIAS BATLLE, Mercedes, *La irregularidad de la sociedad de capital. Aspectos societarios y registrales*, Comares, Granada, 2001.

FARRANDO MIGUEL, Ignacio, *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Civitas, Madrid, 2001.

FAULL, Jonathan y NIKPAY, Ali (eds.), *The EU Law of Competition*, 3.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

FEMENÍA LÓPEZ, Pedro José, *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

FENOLLAR GONZÁLEZ, María, «El reconocimiento jurisprudencial de la personalidad jurídica de las comunidades de bienes con actividad empresarial (a propósito de las sentencias del Tribunal Supremo 469/2020, de 16 de septiembre de 2020 y 4070/2020, de 10 de diciembre de 2020)», *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 65, 2022, electrónico.

FENOY PICÓN, Nieves, «La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código Civil de Cataluña», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXVIII, núm. 3, 2015, pp. 801-1082.

FERGUSON, Alexander, «Trade secrets at risk—the protection against expropriation of a trade secret», *Arbitration International*, núm. 20, 2024, pp. 1-38.

FERNÁNDEZ CAMPOS, Juan Antonio, «La imposibilidad de cumplimiento de la prestación debida», *Anales de Derecho de la Universidad de Murcia*, núm. 20, 2002, pp. 35-53.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, «¿Sueñan las máquinas con ser artistas? Desafíos de la inteligencia artificial para el derecho de autor», *Escritura pública*, núm. 147, 2024, electrónico.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, «Obras generadas “autónomamente” por inteligencia artificial y derecho de autor», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 665-694.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, «La aportación del “know-how” al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019)», *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 59, 2020, electrónico.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, «El régimen jurídico de las “invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 301, 2016, pp. 175-198.

FERNÁNDEZ CHACÓN, Ignacio, *La transmisión de la propiedad en la compraventa*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, *Derecho de sociedades*, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, «Las cuentas en participación. Un ensayo de caracterización dogmática y funcional», en AA. VV., *Estudios de Derecho mercantil. Homenaje al profesor Justino F. Duque*, vol. 1, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 259-314.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, *Derecho, ética y negocios. Discurso de apertura del año académico 1993-1994*, Universidad de Alicante, Alicante, 1993.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, «La sociedad anónima irregular», en ALONSO UREBA, Alberto (coord.), *Derecho de sociedades anónimas. En homenaje al profesor José Girón Tena*, vol. 1, Civitas, Madrid, 1991, pp. 613-652.

FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío, «El delito de daños y el espionaje empresarial: dos ataques compatibles contra la información como bien inmaterial», *InDret*, núm. 1, 2018A, pp. 1-27.

FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío, *El Derecho penal frente al espionaje empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018B.

FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío, «La lista de clientes como objeto del secreto empresarial», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 7, 2016, electrónico.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Inés, *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Aranzadi, Cizur Menor, 1997.

FERNÁNDEZ GALLARDO, Íñigo, *Estudios sobre la venta a plazos de bienes muebles*, Dykinson, Madrid, 2011.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, «Fijación de precios y otras condiciones de las transacciones comerciales», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 141-162.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Teresa, *Protección penal del secreto de empresa*, Colex, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ SEIJO, José María, *Ley de Secretos Empresariales. Una aproximación práctica*, Aferre, Barcelona, 2020.

FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier, «El incumplimiento resolutorio de los contratos bilaterales», *Actualidad Civil*, núm. 1, 1997, pp. 51-86.

FERNÁNDEZ VICIÉN, Concepción, «Cuota de mercado y poder de mercado», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 61-73.

FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA, Javier, «Patentes y secreto empresarial: cohabitación, complementariedad, integración», en CURTO POLO, María Mercedes (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, 2024, electrónico.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, «La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 36, 2016, pp. 39-122.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, «El diseño no registrado», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 24, 2003, pp. 81-90.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 95, 1965, pp. 7-40.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, «Las notas distintivas de las cuentas en participación», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 84, 1962, pp. 429-448.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos y GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *La modernización del Derecho de patentes español*, Montecorvo, Madrid, 1984.

FERRANTE, Alfredo, «Obligación y garantía: la cripto-naturaleza de los remedios contractuales y de su jerarquía en el actual panorama jurídico», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXIX, núm. 3, 2016, pp. 865-923.

FERRANTE, Alfredo, *La reducción del precio en la compraventa*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013A.

FERRANTE, Alfredo, *Open Price y compraventa*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013B.

FERRANTE, Alfredo, «Nuevas tendencias en la cuantificación de la reducción del precio», *InDret*, núm. 4, 2011, pp. 1-65, electrónico.

FERRARA, Francesco, *Trattato di Diritto Civile Italiano*, t. I., Athenaeum, Roma, 1921.

FERRER BERNAL, Mercedes, «El daño moral del autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso *Liffers*», *InDret*, núm. 2, 2017, pp. 1-41, electrónico.

FERZACCA, Dustin, «Transforming the Pile of Junk: A Model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing», *IDEA*, vol. 60, núm. 3, 2020, pp. 460-501.

FETTERLEY, Daniel D., «Historical Perspectives on Criminal Laws Relating to the Theft of Trade Secrets», *The Business Lawyer*, vol. 25, núm. 4, 1970, pp. 1535-1545.

FEUERBACH, Anselm Ritter von, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, 11.^a ed., Friedrich Heyer, Gießen, 1834.

FEZER, Karl Heinz, *Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz und zum Internationalen Markenrecht, der Pariser Verbandsübereinkunft und des Madrider Markenabkommens*, 5.^a ed., C. H. Beck, München, 2023, electrónico.

FEZER, Karl Heinz, BÜSCHER, Wolfgang y OBERGFELL, Eva Inés, *Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico.

FINK, Carsten y PRIMO BRAGA, Carlos A., «Technology Transfer in Agricultural Biotechnology: The Developing Country Perspective», en COTTIER, Thomas y MAVROIDIS, Petros C., *Intellectual Property. Trade, Competition, and Sustainable Development*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2001, pp. 403-420.

FIRST, Harry, «Trade Secrets and Antitrust Law», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 332-380.

FISCHER, Susanne, *Der Schutz von Know-how im deutschen materiellen und Internationalen Privatrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2011.

FISK, Catherine L., *Working Knowledge: Employee Innovation and the Rise of Corporate Intellectual Property. 1800-1930*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009.

FISK, Catherine L., «Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920», *Hastings Law Journal*, vol. 52, núm. 2, 2001, pp. 441-535.

FLEMING, Lee *et al.*, «Why the Valley Went First. Aggregation and Emergence in Regional Inventor Networks», en PADGETT, John F. y POWELL, Walter W. (eds.), *The Emergence of Organizations and Markets*, Princeton University Press, Princeton, 2012, pp. 520-544.

FLINDERS PETRIE, William M., *A History of Egypt. From the Earliest Times to the xvth Dynasty*, vol. I, 3.^a ed., Methuen & Co., Londres, 1920.

FLORY, Thiébaut, «Remarques à propos du nouveau système commercial mondial issu des Accords du cycle d'Uruguay», *Journal du Droit International*, núm. 4, 1995, pp. 877-891.

FÖBUS, Nikolau, *Die Insuffizienz des strafrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG*, Peter Lang, Frankfurt, 2011.

FOCSANEANU, Lazar, «“Pour objet ou pour effet“. Considérations sur l'interprétation de l'article 85 du Traité de Rome à la lumière des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes des 30 juin et 13 juillet 1966», *Revue du Marché Commun*, núm. 1, 1966, pp. 862-870.

FOER, Albert A., «Abuse of Superior Bargaining Position (ASBP): What Can We Learn from Our Trading Partners?», *American Antitrust Institute Working Paper*, vol. 16, núm. 2, 2016, electrónico.

FOLGUERA CRESPO, Jaime y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso, «El abuso de posición dominante en mercados conexos. Evolución reciente de la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2003, pp. 223-240.

FOLGUERA CRESPO, Jaime y MARTÍNEZ CORRAL, Borja, «La posición de dominio colectiva: estado actual de una larga evolución», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *El abuso de la posición de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 75-95.

FOLGUERA CRESPO, Jaime y VIDAL MARTÍNEZ, Patricia, «Artículo 7», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020A, electrónico.

FOLGUERA CRESPO, Jaime y VIDAL MARTÍNEZ, Patricia, «Artículo 10», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020B, electrónico.

FONT GALÁN, Juan Ignacio, *Constitución económica y Derecho de la competencia*, Tecnos, Madrid, 1987.

FONT GALÁN, Juan Ignacio, y PAGADOR LÓPEZ, Javier, «La empresa», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. y DÍAZ MORENO, Alberto (coords.), *Derecho mercantil*, v. I, 15.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, electrónico.

FONT SEGURA, Albert, *La protección internacional del secreto empresarial*, Eurolex, Madrid, 1999.

FORKEL, Hans, *Gebundene Rechtsübertragungen*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1977.

FORKEL, Hans, «Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse», en HUBMANN, Heinrich y HÜBNER, Heinz (eds.), *Festschrift für Ludwig Schnorr von Carolsfeld zum 70. Geburtstag*, Köln, 1972, pp. 105-123.

FOX, Eleanor M., «The Market Power Element of Abuse of Dominance — Parallels and Differences in Attitudes US and EU», en EHLERMANN, Claus Dieter y MARQUIS, Mel (eds.), *European Competition Law Annual 2007*, Bloomsbury, London, 2008, pp. 109-118.

FRANCESCHI, Alberto de y LEHMANN, Michael, «Data as Tradeable Commodity and New Measures for their Protection», *The Italian Law Journal*, vol. 1, núm. 1, 2015, pp. 51-72.

FRANK, Torben, *Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen im Öffentlichen Recht*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009.

FRANQUET SUGRAÑES, María Teresa, «La negativa a conceder una licencia y el abuso de posición de dominio» en PORRAS BELARRA, Javier y ROY PÉREZ, Cristina (coords.), *Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia 2023*, Aranzadi, Cizur Menor, 2024, pp. 459-476.

FRANQUET SUGRAÑES, María Teresa, «La inducción a la infracción contractual», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 327, 2023, electrónico.

FRANZONI, Luigi A. y KAUSHIK, Arun Kumar, «The Optimal Scope of Trade Secret Law», *International Review of Law and Economics*, vol. 45, 2016, núm. 45-53.

FREER, Robert E., «Some Concepts of Unfair Competition at Home and Abroad», *Federal Trade Commission Repository*, 1941, pp. 1-12.

FRIEDMAN, David D., LANDES, William M. y POSNER, Richard A., «Some Economics of Trade Secret Law», *Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, núm. 1, 1991, pp. 61-72.

FRIGNANI, Aldo, «Secretos de empresa (en el Derecho italiano comparado)», *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 73, 1988, pp. 255-280.

FRISON-ROCHE, Marie-Anne, *Secrets professionnels*, Edition Autrement, Paris, 1999.

FROMER, Jeanne C., «Machines as the New Oompa-Loompas: Trade Secrecy, the Cloud, Machine Learning, and Automation», *New York University Law Review*, vol. 94, núm. 4, 2019, pp. 706-736.

FROMER, Jeanne C., «Expressive Incentives in Intellectual Property», *Virginia Law Review*, vol. 98, núm. 8, 2012, pp. 1745-1824.

FROMER, Jeanne C., «Trade Secrecy in Willy Wonka's Chocolate Factory», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 3-17.

FUHLROTT, Michael y HIÉRAMENTE, Mayeul, *GeschGehG Kommentar*, 20.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

GAKUNU, Peter, «Intellectual Property: Perspective of the Developing World», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 358-365.

GAL, Michal S. y RUBINFELD, Daniel L., «Data Standardization», *New York University Law Review*, vol. 94, núm. 4, 2019, pp. 737-770.

GALÁN CORONA, Eduardo, «Prohibición de prácticas colusorias (I). Visión general», en BENEYTO PÉREZ, José María y MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, Jerónimo (dirs.), *Tratado de Derecho de la competencia. Unión Europea y España*, 2.^a ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2017, pp. 235-283.

GALÁN CORONA, Eduardo, «Prohibición de las conductas colusorias. Modelo y estructura de la prohibición», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 61-122.

GALÁN CORONA, Eduardo, «Artículo 13. Violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011A, pp. 351-378.

GALÁN CORONA, Eduardo, «Tipos de deslealtad en materia de secretos empresariales», en PILOÑETA ALONSO, Luis Manuel e IRIBARREN BLANCO, Miguel (coords.), *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor José María Muñoz Planas*, Civitas, Cizur Menor, 2011B, pp. 233-239.

GALÁN CORONA, Eduardo, «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE, Madrid, 1992, pp. 91-105.

GALICIA AIZPURÚA, Gorka, «Algunas consideraciones sobre los elementos del contrato en el Código Civil español», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 26, 2018, pp. 142-175.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio, «Relevo generacional y transmisión “mortis causa” de la empresa familiar en el Derecho español», *Revista Electrónica de Direito*, vol. 22, núm. 2, 2020, pp. 33-75.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio, «La legítima y la sucesión “mortis causa” en la empresa familiar en el Código Civil español», en MOTA, Helena y GUIMARÃES, Maria Raquel (coords.), *Autonomia e heteronomia no Direito da Família e no Direito das Sucessões*, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 497-520.

GALLEGO DUEÑAS, Francisco Javier, «Gramáticas del secreto (sociolingüística y secreto)», *Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos*, núm. 25, 2013, electrónico.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, «La responsabilidad del vendedor en la compraventa de empresa: compraventas directas y compraventas a través de la adquisición de acciones y participaciones», en MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (coord.), *Retos de la contratación mercantil moderna*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 309-327.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, «La compraventa de empresa en el Anteproyecto de Código Mercantil», en MORILLAS JARILLO, María José *et al.* (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 436-454.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, *La franquicia*, Trivium, Madrid, 1991.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, y FERNÁNDEZ PÉREZ, Núria, *Derecho de la empresa y del mercado*, 6.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

GALLI, Cesare, «Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza», *Il Diritto Industriale*, vol. 25, núm. 2, 2018, pp. 113-122.

GALLOUX, Jean Christophe, «La transposition de la directive sur les secrets d'affaires», *Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique*, núm. 3, 2018A, pp. 643-682.

GALLOUX, Jean Christophe, «Le secret des affaires et la propriété intellectuelle», *Dalloz IP/IT: Droit de la propriété intellectuelle et du numérique*, vol. 12, 2018B, pp. 666-674.

GALLOUX, Jean Christophe, «Concours, cumul et coexistence du secret et des droits de propriété intellectuelle», en GEIGER, Christophe y RODA, Caroline (coords.), *Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, Lexis Nexis, Strasbourg, 2014, pp. 129-152.

GANNA, Ruth L., «Prospects for Developing Countries Under the TRIP's Agreement», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, núm. 4, 1996, pp. 735-775.

GARBAYO BLANCH, Juan, «Derecho de patentes», en LASTIRI SANTIAGO, Mónica (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 241-330.

GARCÍA AMADO, Juan Antonio, «Imputación objetiva y responsabilidad civil por daño derivado de conducta dolosa», en ÁLVAREZ OLALLA, Pilar (dir.), *Nuevas perspectivas en la responsabilidad civil. Revisión crítica de la imputación objetiva*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 251-292.

GARCÍA AMADO, Juan Antonio, «La familia y su derecho», *Diálogos jurídicos. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo*, núm. 1, 2016, pp. 15-56.

GARCÍA AMIGO, Manuel, «Condominio pro diviso o propiedad separada», *Revista de Derecho Privado*, vol. 38, núm. 3, 1974, pp. 175-201.

GARCÍA CANTERO, Gabriel, «Artículos 1445 a 1551», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XIX, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1999, electrónico.

GARCÍA GARCÍA, José Manuel, «Teoría general de los bienes y las cosas», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 676, 2003, pp. 919-1032.

GARCÍA MARCO, Francisco Javier, «El concepto de información: una aproximación transdisciplinar», *Revista General de Información y Documentación*, vol. 8, núm. 1, 1998, pp. 303-326.

GARCÍA MARTÍN, Isabel, «Artículo 43», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 699-720.

GARCÍA MÁS, Francisco Javier, «La sociedad civil y el registro mercantil», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 41, 2004, pp. 127-202.

GARCÍA MOSQUERA, Marta, «La protección penal del secreto de empresa: Perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 38, 2018, pp. 159-181.

GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor, «Sobre la posibilidad de integración judicial del precio determinable», en CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), *Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz*, t. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, electrónico.

GARCÍA PÉREZ, Raquel, «La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 42, 2022, pp. 81-106.

GARCÍA RUBIO, María Paz, «La responsabilidad civil de las personas con discapacidad y de quienes les prestan apoyo en el anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 969-1007.

GARCÍA RUBIO, María Paz, «Propuestas o modelos de regulación del enriquecimiento sin causa en España», en OLMO GARCÍA, Pedro del y BASOZABAL ARRUE, Xabier (dirs.), *Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: Historia, Derecho comparado y propuestas de modernización*, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 239-282.

GARCÍA RUBIO, María Paz, «La responsabilidad precontractual en la propuesta de modernización del Derecho de obligaciones y contratos», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXIII, núm. 4, 2010, pp. 1621-1642.

GARCÍA RUBIO, María Paz, «Restitución de beneficios obtenidos por intromisión en derecho ajeno, por incumplimiento contractual y por ilícito extracontractual», en BARROS BOURIE, Enrique, GARCÍA RUBIO, María Paz y MORALES MORENO, Antonio Manuel (auts.), *Derecho de daños*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 79-134.

GARCÍA RUBIO, María Paz, *La responsabilidad precontractual en el Derecho español*, Tecnos, Madrid, 1991.

GARCÍA RUBIO, María Paz, y OTERO CRESPO, Marta, «La responsabilidad precontractual en el Derecho contractual europeo», *InDret*, núm. 2, 2010, pp. 1-62, electrónico.

GARCÍA VICENTE, José Ramón, «La contratación con consumidores», en MORALES IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de Contratos*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 1819-1978.

GARCÍA VICENTE, José Ramón, «Deberes de confidencialidad y culpa in contrahendo», en CARBAJO CASCÓN, Fernando (dir.), *Los contratos de distribución en las propuestas armonizadoras del Derecho contractual europeo: repercusiones en el Derecho español y en la práctica contractual*, Tirant lo Blanch — Universidad de Salamanca, Valencia, 2015, pp. 173-185.

GARCÍA VICENTE, José Ramón, «Artículo 1255», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios al Código Civil*, t. IV, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013A, pp. 9012-9021.

GARCÍA VICENTE, José Ramón, «La acción “quanti minoris” como un remedio contractual general», en CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), *Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013B, pp. 1545-1554.

GARCÍA VICENTE, José Ramón, MARTÍN PÉREZ, José Antonio y VAQUERO PINTO, María José, «La determinación de los honorarios profesionales (en particular, el arbitrio de parte)», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 11, 1997, pp. 69-130.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «El Reglamento de Datos: implicaciones para los secretos empresariales y la propiedad intelectual», *Gómez-Acebo & Pombo*, 18 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.ga-p.com/publicaciones/el-reglamento-de-datos-implicaciones-para-los-secretos-empresariales-y-la-propiedad-intelectual/>.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y secretos empresariales», *Anuario de Derecho Concursal*, núm. 55, 2022, electrónico.

GARCÍA VIDAL, Ángel, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «La transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de empresa», en CARRASCO PERERA, Ángel y ÁLVAREZ ARJONA, José María (dirs.), *Adquisiciones de empresas*, 4.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013, electrónico.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «El contenido del derecho sobre el diseño comunitario», en GARCÍA VIDAL, Ángel (coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 349-452.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «Cuestiones actuales en materia de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 52, 2008, pp. 21-48.

GARCÍA VIDAL, Ángel, «Las invenciones laborales libres y de servicio. Comentarios a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, núm. 332/2006 (Sección 2^a), de 12 de diciembre», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 27, 2007, pp. 621-644.

GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, «La propiedad industrial e intelectual», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 161-162, 1981, pp. 625-650.

GARCÍA VITORIA, Ignacio, *La libertad de empresa: ¿un terrible derecho?*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.

GARCÍA DE ENTERRÍA LORENZO VELÁZQUEZ, Javier, «La competencia exclusiva del Estado sobre la legislación mercantil y sobre la legislación de propiedad industrial e intelectual», en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel y CASAS BAAMONDE, María Emilia (dirs.), *Comentarios a la Constitución española*, t. II, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pp. 1252-1259.

GARCÍA DE ENTERRÍA RAMOS, Andrea, «La personalidad jurídica de los entes naturales: ¿un cambio de paradigma?», *Revista del Parlamento Vasco*, núm. 4, 2023, pp. 8-37.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, *La sociedad de capital en formación*, Aranzadi, Cizur Menor, 1996.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, «Contratación bancaria y consumo», *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, vol. 8, núm. 30, 1988, pp. 259-328.

GARCÍA-GRANERO COLOMER, Ana Victoria, «Perfección, forma y prueba de los contratos. Parte primera: la perfección de los contratos», en DELGADO DE MIGUEL, Juan Francisco (coord.), *Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones y contratos*, t. III, vol. 1, Civitas, Cizur Menor, 2002, págs. 325-588.

GARCÍA-GRANERO FERNÁNDEZ, Juan, «Cotitularidad y comunidad», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 214, 1946, pp. 145-157.

GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis, *El contrato de compraventa de marca*, Comares, Granada, 2008.

GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis, «La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento en el Derecho mercantil», en MUÑOZ CERVERA, Miguel y NIETO CAROL, Ubaldo (coords.), *Tratado de garantías en la contratación mercantil*, t. 2, vol. 1, Civitas, Madrid, 1996, pp. 149-332.

GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, Martín, «La imputación objetiva en la jurisprudencia civil: un análisis crítico», en ÁLVAREZ OLALLA, Pilar (dir.), *Nuevas perspectivas en la responsabilidad civil. Revisión crítica de la imputación objetiva*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 37-85.

GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, Martín, «La antijuridicidad como requisito de la responsabilidad civil», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXVI, núm. 4, 2013, pp. 1503-1604.

GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, Martín, *Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños indemnizables*, Comares, Granada, 2008.

GARÇON, Émile, *Code Pénal annoté*, t. III, Sirey, Paris, 1901.

GARDEAZÁBAL DEL RÍO, Francisco Javier, «La sociedad en formación y la sociedad irregular», en GARRIDO DE PALMA, Víctor Manuel (coord.), *Instituciones de Derecho privado*, vol. 6, t. 1, Civitas, Cizur Menor, 2018, pp. 129-298.

GARINOT, Jean Marie, *Le secret des affaires*, Lexis Nexis, Paris, 2013.

GARRIDO DE PALMA, Víctor Manuel, «Hacia un nuevo enfoque jurídico de la sociedad civil», *Revista de Derecho Privado*, núm. 8, 1972, pp. 759-772.

GARRIDO PÉREZ, Eva, «Secretos empresariales versus derechos de información de trabajadores y representantes», en BARCELÓN COBEDO, Susana, CARRERO DOMINGO, Carmen y SOTO RIOJA, Sebastián de, *Estudios de Derecho del trabajo y de la seguridad social. Homenaje al profesor Santiago González Ortega*, Junta de Andalucía, Sevilla, 2022, pp. 147-161.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, «La propiedad industrial y la empresa», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 4, 1977, pp. 13-24.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, *Curso de Derecho mercantil*, t. I, 7.^a ed., Imprenta Aguirre, Madrid, 1976A.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, *Curso de Derecho mercantil*, t. II, 7.^a ed., Imprenta Aguirre, Madrid, 1976B.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, «Teoría general de las sociedades mercantiles», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 142, 1976C, pp. 519-552.

GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, «Estudios sobre el contrato de compraventa mercantil», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 78, 1960, pp. 257-298.

GERIQUE MARTÍ, Marta Irene, «Protección jurídica del *software* en España», *CEF Legal*, núm. 234, 2020, pp. 41-70.

GERVAIS, Daniel, «Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 10, núm. 1, 2019, pp. 22-38.

GERVAIS, Daniel, «Intellectual Property, Trade & Development: The State of Play», *Fordham Law Review*, vol. 74, núm. 2, 2005, pp. 505-535.

GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998.

GERVAIS, Daniel y DERCLAYE, Estelle, «The scope of computer program protection after SAS: Are we closer to answers?», *European Intellectual Property Review*, vol. 34, núm. 8, 2012, pp. 565-572.

GETE-ALONSO CALERA, María del Carmen, «La edad», en AA. VV., *Manual de Derecho Civil I. Introducción y Derecho de la persona*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 155-179.

GETE-ALONSO CALERA, María del Carmen, «Artículo 7», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. I, vol. 1, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1992, electrónico.

GETTINGS, Sarah, «Burbank Grease Services, LLC. V. Sokolowski: Frustrating Uniformity in Trade Secret Law», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, núm. 1, 2007, pp. 423-440.

GHIDINI, Gustavo y FALCE, Valeria, «Trade Secrets as Intellectual Property Rights: A Disgraceful Upgrading — Notes on an Italian “Reform”», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 140-151.

GIBBONS, Robert Graham y VOGEL, Bryan J., «The Increasing Importance of Trade Secret Protection in the Biotechnology, Pharmaceutical and Medical Device Fields», *Journal of Patent & Trademark Office Society*, vol. 89, núm. 4, 2007, pp. 261-286.

GIBSON, James, «Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law», *The Yale Law Journal*, vol. 116, núm. 5, 2007, 882-1169.

GIL FERNÁNDEZ, Rafael, «El abuso de la posición de dominio y los consorcios de patentes», en GONZÁLEZ-ORÚS CHARRO, Martín *et al.* (coords.), *Reflexiones sobre Derecho privado patrimonial*, vol. V, Ratio Legis, Salamanca, 2015, pp. 153-173.

GILBERT, Richard y SHAPIRO, Carl, «Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the Nineties», *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 28, núm. 1, 1997, pp. 283-349.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, «En defensa de la teoría de la imputación objetiva contra sus detractores y, también, contra algunos de sus partidarios», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. 73, núm. 1, 2020, pp. 9-20.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, «A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. 66, núm. 1, 2013, pp. 33-87.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, *Concepto y método de la ciencia del Derecho penal*, Tecnos, Madrid, 1999.

GIMENO BEVIÁ, Jordi, «Artículos 712 a 720», en DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel (coord.), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, vol. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 3623-3641.

GIMENO RIBES, Miguel, «Uso y desuso de las sociedades de personas», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXV, núm. 1, 2022, pp. 11-67.

GIMENO RIBES, Miguel, *La protección del comprador en la adquisición de empresa. Estudio comparado de los ordenamientos español y alemán*, Comares, Granada, 2013.

GIRÓN TENA, José, *Derecho de sociedades*, t. I, Girón Tena, Madrid, 1976.

GIRÓN TENA, José, «Concepto del Derecho mercantil en Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, t. VII, núm. 4, 1954, pp. 971-1030.

GIRÓN TENA, José, *Derecho de Sociedades Anónimas (Según la Ley de 17 de julio de 1951)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1952.

GIRÓN TENA, José, «Las sociedades irregulares», *Anuario de Derecho Civil*, t. IV, núm. 4, 1951, pp. 1291-1347.

GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel, «El secreto empresarial como objeto del contrato», en MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (coord.), *Retos de la contratación mercantil moderna*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022A, pp. 647-662.

GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel, *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2022B.

GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel, *La administración de la herencia en el Derecho español*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.

GLAZER, Rashi, «Measuring the value of information: the information-intensive organization», *IBM Systems Journal*, vol. 32, núm. 1, 1993, pp. 99-110.

GLAZER, Rashi, «Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Asset», *Journal of Marketing*, vol. 55, núm. 4, 1991, pp. 1-19.

GODIN, Benoit, *The Invention of Technological Innovation: Languages, Discourses and Ideology in Historical Perspective*, Edward Elgar, Cheltenham, 2019.

GODIN, Benoit, «In the Shadow of Schumpeter: W. Rupert Maclaurin and the Study of Technological Innovation», *Minerva*, núm. 46, 2008, pp. 343-360.

GOLDMAN, Michael, «Schadensersatz», en HARTE-BAVENDAMM, Henning y HENNING-BODEWIG, Frauke (eds.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 5.^a ed., C. H. Beck, München, 2021, electrónico.

GOLDMAN, Daniel B. y KOCH, Sam M., «The end is near: Trade Secret Cases in the New York State Court System», *New York Law Journal*, vol. 260, núm. 62, 2018, electrónico.

GÓMEZ ABELLEIRA, Francisco Javier, *Litigios entre empresario y trabajador sobre patentes, secretos industriales y derechos de autor en los Estados Unidos*, Universidad de A Coruña, A Coruña, 1999.

GÓMEZ ASENSIO, Carlos, «Startups and killer acquisitions in technology and digital markets», en RUIZ PERIS, Juan Ignacio y ESTEVAN DE QUESADA, Carmen (eds.), *New European Competition Trends in Digital Markets*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2024, pp. 97-124.

GÓMEZ ASENSIO, Carlos, «Presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 241-259.

GÓMEZ ASENSIO, Carlos, *La gobernanza de las redes empresariales. Los deberes fiduciarios*, Marcial Pons, Madrid, 2015.

GÓMEZ ASENSIO, Carlos y PUENTE MARTÍNEZ, Pablo, «La nueva configuración del secreto empresarial en las relaciones laborales y su impacto en las redes empresariales», *Trabajo y Derecho*, núm. 66, 2020, electrónico.

GÓMEZ CALLE, Esther, «Los remedios ante el incumplimiento del contrato: Análisis de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos y comparación con el Borrador del Marco Común de Referencia», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, núm. 1, 2012, pp. 29-102.

GÓMEZ CALLE, Esther, «La responsabilidad civil del menor», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 7, 1995, pp. 87-134.

GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos, «Concepto de daño moral», en GÓMEZ POMAR, Fernando y MARÍN GARCÍA, Ignacio (coords.), *El daño moral y su cuantificación*, 3.^a ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2023, pp. 28-81.

GÓMEZ ORBANEJA, Emilio, «La acción civil de delito», *Revista de Derecho Privado*, vol. 33, núm. 3, 1949, pp. 185-212.

GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel, «Daños punitivos contractuales. Invalidez, reducción conservadora y moderación equitativa de la cláusula penal», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel, «Artículo 1124», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 8213-8261.

GÓMEZ POMAR, Fernando, «El arbitrio de parte en la determinación del contenido y elementos del contrato», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 49, 2018, pp. 243-254.

GÓMEZ POMAR, Fernando, «El incumplimiento contractual en Derecho español», *InDret*, núm. 3, 2007, electrónico.

GÓMEZ POMAR, Fernando, *Previsión de daños, incumplimiento e indemnización*, Civitas, Madrid, 2002.

GÓMEZ POMAR, Fernando, «Daño moral», *InDret*, núm. 1, 2000, electrónico.

GÓMEZ POMAR, Fernando, «Derecho de propiedad y costes de transacción: ¿qué puede enseñar Coase a los juristas?», *Anuario de Derecho Civil*, t. LI, núm. 3, 1998, pp. 1035-1069.

GÓMEZ POMAR, Fernando y GILI SALDAÑA, Marian, «Daños y perjuicios en las operaciones de compraventa de empresa», *Revista de Derecho Civil*, vol. IX, núm. 2, 2022, pp. 1-69.

GÓMEZ POMAR, Fernando y ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo, *Chantaje e intimidación. Un análisis jurídico-económico*, Civitas, Cizur Menor, 2005.

GÓMEZ POMAR, Fernando y PASTOR PRIETO, Santos, «El derecho de accidentes y la responsabilidad civil: un análisis económico y jurídico», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLIII, núm. 2, 1990, pp. 495-538.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «La nueva Ley de Secretos Empresariales», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 40, 2020A, pp. 141-164.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «La protección de los macrodatos (*Big Data*) mediante las normas sobre secretos empresariales», en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.), *Big Data e internet de las cosas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020B, pp. 116-153.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil», en MORILLAS JARILLO, María José *et al.* (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 115-135.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «La propiedad industrial en España», en BARNÉS VÁZQUEZ, Javier (coord.), *Propiedad, expropiación y responsabilidad: la garantía indemnizatoria en el Derecho europeo y comparado*, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 473-502.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 16, 1995, pp. 1-51, electrónico.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988A.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «Panorámica de la nueva Ley de Patentes españolas (2.^a parte)», *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 87, núm. 1, 1988B, pp. 9-78.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «Panorámica de la nueva Ley de Patentes españolas (1.^a parte)», *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 86, núm. 4, 1987, pp. 839-870.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «Las cláusulas de retorno de conocimientos y prohibición de exportar en los contratos de transferencia de tecnología. Comentario a la STS de 4 de noviembre de 1980», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 8, 1982, pp. 171-178.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «Algunos aspectos de la licencia de know-how», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 7, 1981, pp. 201-224.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «En torno al concepto del know-how», en AA. VV., *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, t. II, 1971, pp. 409-432.

GÓMEZ-ACEBO SANTOS, Felipe, «La hipoteca de propiedad intelectual y propiedad industrial», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 11, 1961, pp. 175-226.

GÓMEZ-ACEBO SANTOS, Felipe, «La hipoteca de establecimiento mercantil. Estudio exegético del título II, capítulo II de la Ley de 16 de diciembre de 1054», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 55, 1955, pp. 123-176.

GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, José María, «El cuestionado “status” jurídico del robot», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 61, 2022, pp. 139-174.

GONDRA ROMERO, José María, «¿Tiene sentido impartir justicia con criterios de economía?», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 226, 1997, pp. 545-1672.

GONZÁLEZ CARRASCO, María del Carmen, «El incumplimiento del contrato», en MORALES IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 1465-1530.

GONZÁLEZ CARRASCO, María del Carmen, «La constitución en mora y la resolución por incumplimiento contractual», en GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel y GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor (coords.), *Estudios sobre incumplimiento y resolución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 291-318.

GONZÁLEZ CLAVIJO, Antonio, «El abuso de posición de dominio, las medidas cautelares y la competencia desleal en la legislación sobre competencia», *La Ley*, núm. 4, 2002, pp. 1765-1772.

GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, «El abuso de información privilegiada», *Cuadernos de política criminal*, núm. 37, 1989, pp. 119-154.

GONZÁLEZ GOZALO, Alfonso, «La Propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, núm. 14, 2003, pp. 41-90.

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Jerónimo, «Observaciones sobre la copropiedad pro diviso», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 153, 1941, pp. 71-78.

GONZÁLEZ MONTOYA, Marcos, «¿Liberalidades o gratuidades en sede de propiedad industrial?», en PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.), *Contratos gratuitos*, Reus, Madrid, 2010, pp. 349-373.

GONZÁLEZ NAVARRO, Blas Alberto, «Litigación internacional compleja y financiación de litigios», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 101, 2024, pp. 45-55.

GONZÁLEZ NAVARRO, Blas Alberto, «Derecho concursal y propiedad industrial. El contrato de licencia», *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, núm. 19, 2013, pp. 243-253.

GONZALO QUIROGA, Marta y BARRIGA VILLAVICENCIO, Karen, «El acuerdo de confidencialidad en el arbitraje», en SÁNCHEZ GARCÍA, Amulfo y LÓPEZ PELÁEZ, Patricia (coords.), *Tipología contractual de los mecanismos alternativos de solución de conflictos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 113-137.

GOOLD, Patrick R. y SIMON, David A., «On Copyright Utilitarianism», *Indiana Law Journal*, vol. 99, núm. 3, 2024, pp. 721-773.

GORDON, Wendy, «A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property», *Yale Law Journal*, vol. 102, núm. 7, 1993, pp. 1533-1609.

GORDON, Wendy, «On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse», *Virginia Law Review*, vol. 78, núm. 1, 1992, pp. 149-281.

GORDON, Wendy, «An Inquiry into the Merits of Copyright: The Challenges of Consistency, Consent and Encouragement Theory», *Stanford Law Review*, vol. 41, núm. 6, 1989, pp. 1343-1469.

GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos, «Control de las concentraciones», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 335-418.

GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos, «Hipoteca mobiliaria de una patente», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 30, 2010, pp. 273-294.

GOSSERIES, Axel, MARCIANO, Alain y STROWEL, Alain, «Introduction», en GOSSERIES, Axel, MARCIANO, Alain y STROWEL, Alain (eds.), *Intellectual Property and Theories of Justice*, Palgrave Macmillan, London, 2008, pp. 1-28.

GOTTWALD, Peter, *Schadenszurechnung und Schadensschätzung*, C. H. Beck, München, 1979.

GOUDREAU, Mistrale, «Protecting Ideas and Information in Common Law, Canada and Quebec», *Intellectual Property Journal*, núm. 8, 1994, pp. 189-215.

GOULD, Stephen Jay, «Treasures in a Taxonomic Wastebasket», *Natural History Magazine*, núm. 94, 1985, pp. 22-33.

GRASSIE, Gill, «Trade secrets: the new EU enforcement regime», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, núm. 8, 2014, pp. 677-683.

GRAVES, Charles Tait, «Should California's Film Script Cases Be Merged into Trade Secret Law?», *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 44, núm. 1, 2020, pp. 21-68.

GRAVES, Charles Tait, «Trade secrecy and common law confidentiality: the problem of multiple regimes», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 77-108.

GRAVES, Charles Tait, «Trade Secrets as Property: Theory and Consequences», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 15, núm. 1, 2007A, pp. 39-51.

GRAVES, Charles Tait, «The Law of Negative Knowledge: A Critique», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 15, núm. 3, 2007B, pp. 387-416.

GRAVES, Charles Tait y KATYAL, Sonia K., «From Trade Secrecy to Seclusion» *The Georgetown Law Journal*, vol. 109, núm. 6, 2021, pp. 1337-1420.

GRAVES, Charles Tait y MACGILLIVRAY, Alexander, «Combination Trade Secrets and the Logic of Intellectual Property», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 20, núm. 2, 2004, pp. 261-292.

GRAVES, Charles Tait y RANGE, Brian D., «Identification of Trade Secret Claims in Litigation: Solutions for a Ubiquitous Dispute», *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 5, núm. 1, 2006, pp. 68-101.

GRECO, Luís, *Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie*, Duncker & Humblot, Berlin, 2009.

GRECO, Sergio, *Verwertung von Know-how*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010.

GRIMALDI, Cyril, *Droit des Biens*, LGDJ, Paris, 2019.

GRIMALDOS GARCÍA, María Isabel, *La titularidad conjunta de la marca. Comunidad y marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

GRINVALD, Leah Chan y TUR-SINAI, Ofer, «Intellectual Property Law and the Right to Repair», *Fordham Law Review*, vol. 88, núm. 1, 2019, pp. 63-128.

GROß, Michael, *Der Lizenzvertrag*, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt, 2020, electrónico.

GUASCH SOL, Arnau, «Los efectos de la cancelación registral en la extinción de las sociedades de capital. A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo 324/2017, de 24 de mayo», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 45, 2018, electrónico.

GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente, «La superación del empobrecimiento de la víctima como medida indemnizatoria frente a la responsabilidad extracontractual», *Revista de Derecho Privado*, vol. 75, núm. 12, 1991, pp. 1021-1037.

GUILARTE ZAPATERO, Vicente, «Artículo 1864», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XXIII, 2.ª ed., Edersa, Madrid, 1990, electrónico.

GUILLÉN CATALÁN, Raquel, «Propiedad intelectual de los algoritmos en la economía del dato», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 62, 2023, electrónico.

GUILLÉN MONGE, Patricia, «Artículo 1. Objeto», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.

GUINARTE CABADA, Gumersindo, «Consideraciones político-criminales en torno a la competencia desleal», *Estudios penales y criminológicos*, núm. 15, 1991, pp. 125-180.

GUTIÉRREZ CARRIZO, Inmaculada, «¿Otro “tipo” de conductas colusorias?», en MARTÍNEZ LANGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *Los acuerdos horizontales entre empresas*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 115-137.

GUTIÉRREZ CARRIZO, Inmaculada y PADILLA BLANCO, Jorge, «Una racionalización del concepto de posición dominante», en MARTÍNEZ LANGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (coords.), *El abuso de la posición de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 15-32.

GUTIÉRREZ DORRONSORO, Carmen, «Artículo 2», en ODRIÓZOLA ALEN, Miguel y IRRISARY ROBINA, Belén (coords.), *Derecho español de la competencia. Comentarios a la Ley 15/2007, Real Decreto 261/2008 y Ley 1/2002*, Bosch, Barcelona, 2008, pp. 116-193.

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso, «Artículo 2», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020, electrónico.

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Alfonso y LORENTE HURTADO, Fernando, «La exención legal de la Ley de Defensa de la Competencia», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 28, 2011, pp. 79-82.

GUTIÉRREZ JEREZ, Luis Javier, *Transmisión de la propiedad y contrato de compraventa*, Reus, Madrid, 2009.

GUYON, Yves, *Droit des affaires*, t. I, 12.^a ed., Economica, Paris, 2003.

HAGE, Jaap, «The Meaning of Legal Status Words», en HAGE, Jaap y PFORDTEN, Dietman von der (eds.), *Concepts in Law*, Springer, Berlin, 2009, pp. 55-66.

HALL, Bronwyn *et al.*, «The Choice between Formal and Informal Intellectual Property: A Review», *Journal of Economic Literature*, vol. 52, núm. 2, 2014, pp. 375-423.

HALL, Bronwyn *et al.*, «The Importance (or not) of Patents to UK Firms», *Oxford Economic Papers*, vol. 65, núm. 3, 2013, pp. 603-629.

HALL, Kent, «The Economic Nature of Information», *The Information Society*, vol. 1, núm. 2, 1981, pp. 143-166.

HALLIGAN, R. Mark, «The Economic Value of Trade Secret Assets», *Reuters Legal News*, 30 de agosto de 2022. Disponible en: <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/economic-valuation-trade-secret-assets-2022-08-30/>.

HALLIGAN, R. Mark, «Protection of US Trade Secret Assets: Critical Amendments to the Economic Espionage Act of 1996», *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, vol. 7, 2008, pp. 656-681.

HARRIS, L. James y SIEGEL, Irving H., «Trade Secrets in the Context of Positive Competition», *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, vol. 10, núm. 3, 1966, pp. 297-322.

HART, Herbert L. A., *Law, Liberty, and Morality*, Stanford University Press, Stanford, 1963.

HARTE-BAVENDAMM, Henning, «§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», en HARTE-BAVENDAMM, Henning y HENNING-BODEWIG, Frauke (auts.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Kommentar*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2013, electrónico.

HARTE-BAVENDAMM, Henning, OHLY, Ansgar y KALBFUS, Björn, *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*, C. H. Beck, München, 2020, electrónico.

HARTRIDGE, David y SUBRAMANIAN, Arvind, «Intellectual Property Rights: The Issues in GATT», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 4, 1989, pp. 893-910.

HAUCK, Ernst, *Wirtschaftsgeheimnisse — Informationseigentum kraft richterlicher Rechtsbildung?*, Duncker & Humblot, Berlin, 1987.

HAUCK, Ronny, «Was lange währt... – Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) ist in Kraft», *GRUR Prax*, vol. 11, núm. 10, 2019, pp. 223-226.

HAUCK, Ronny, «Geheimnisschutz im Zivilprozess — was bringt die neue EU-Richtlinie für das deutsche Recht?», *NJW*, vol. 69, núm. 31, 2016, pp. 2218-2223.

HAUCK, Ronny, «Die Verdinglichung obligatorischer Rechte am Beispiel einfacher immaterialgüterrechtlicher Lizenzen», *Archiv für die civilistische Praxis*, vol. 211, núm. 5, 2011, pp. 626-664.

HAYEK, Friedrich A., «The Use of Knowledge in Society», *American Economic Review*, vol. 35, núm. 4, 1945, pp. 519-530.

HEALD, Paul J., «Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, núm. 3, 1996, pp. 635-660.

HEATH, Christopher y COTTER, Thomas F., «Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions», en HEATH, Christopher (ed.), *Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder*, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 3-53.

HEERMANN, Peter W. y SCHLINGLOFF, Jochen, *Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2020, electrónico.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *El sistema de la eticidad*, reimpresión, Editora Nacional, Madrid, 1983.

HEINZKE, Philippe, «Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen», *CCZ — Corporate Compliance*, vol. 9, núm. 4, 2016, pp. 179-183.

HENDERSON, Julie A., «The Specifically Defined Trade Secret: An Approach to Protection», *Santa Clara Law Review*, vol. 27, núm. 3, 1987, pp. 537-566.

HENKELS, Reinhard, *Die Betriebsgeheimnisse in § 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 1967.

HENN, Günter, *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag: Handbuch für die Praxis*, 5.^a ed., C. F. Müller, Heidelberg, 2003.

HENNINGER, Thomas, «The TRIPS Agreement and its protection of undisclosed information. Impact on distribution networks from an international, European and US perspective», en DEMOLIN, Pierre, SIMPELAERE, Benoit y HAWKES, Leonard (dirs.), *La distribution commerciale*, Larcier, Bruxelles, 2014, pp. 276-290.

HERBERT, Manfred y OBERRATH, Jörg-Dieter, «Schweigen ist Gold? Rechtliche Vorgaben für den Umgang des Arbeitnehmers mit seiner Kenntnis über Rechtsverstöße im Betrieb», *NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht*, vol. 22, núm. 5, 2005, pp. 193-199.

HEREDERO HIGUERAS, Manuel, «Derechos inmateriales y nuevas tecnologías de la información», *Informática y Derecho. Revista iberoamericana de Derecho Informático*, núm. 9-11, 1996, pp. 245-260.

HERGUERA GARCÍA, Íñigo y PETITBÒ JUAN, Amadeo, «La determinación del mercado relevante y de las barreras de entrada, piezas clave del Derecho de la competencia», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2000, pp. 53-78.

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, María Dolores, *La herencia yacente*, Bosch, Barcelona, 1995, electrónico.

HERNÁNDEZ MARTÍ, Juan, «Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto “know-how”», *Revista General de Derecho*, núm. 522, 1988, pp. 839-851.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco, «Prohibición de abuso de posición dominante en el mercado», en BELLO MARTÍN-CRESPO, María Pilar y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (coords.), *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 113-140.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco, *Precios predatorios y Derecho antitrust*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Antonio, «La importancia de los derechos de propiedad industrial. Monopolios legales para una competencia leal», *Economía Industrial*, núm. 379, 2011, pp. 107-112.

HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, Cristina, *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

HERNANDO CEBRIÁ, Luis, «Una aproximación a los contratos de instalación industrial “llave en mano” en el marco de la contratación contemporánea», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXVI, núm. 4, 2013, pp. 1665-1712.

HERNANDO CEBRIÁ, Luis, *El contrato de compraventa de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

HERNANDO GIMÉNEZ, Aurora, *El contrato de franquicia de empresa*, Civitas, Madrid, 2000.

HERRADA BAZÁN, Víctor, «Incumplimiento y resolución contractual (con particular referencia al retraso y a las cláusulas resolutorias)», *Revista de Derecho Civil*, vol. IV, núm. 1, 2017, pp. 31-75.

HERRERO SUÁREZ, Carmen, «La recuperación de las preocupaciones estructurales. La sentencia *Towercast* y la vuelta de *Continental Can*», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 15, núm. 2, 2023, pp. 629-649.

HERRERO SUÁREZ, Carmen, «Big Data: ¿hacia un nuevo instrumento de poder de mercado?», en MIRANDA SERRANO, Luis María y PAGADOR LÓPEZ, Javier (coords.), *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, Marcial Pons, Madrid, 2021, pp. 341-357.

HERRERO SUÁREZ, Carmen, *Los contratos vinculados (Tying Agreements) en el Derecho de la competencia*, La Ley, Madrid, 2006.

HERRERO SUÁREZ, Carmen, «El problema del oligopolio en el Derecho de la competencia comunitario», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 23, 2002, pp. 113-145.

HERZBERG, Rolf Dietrich, *Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip*, De Gruyter, Berlin, 1972.

HETTINGER, Edwin, «Justifying Intellectual Property», *Philosophy and Public Affairs*, vol. 18, núm. 1, 1989, pp. 31-52.

HEVERLY, Robert A., «The Information Semicommons», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 18, núm. 4, 2003, pp. 1127-1189.

HEYNE, Paul, *The Economic Way of Thinking*, 9.^a ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2000.

HIÉRAMENTE, Mayeul y WAGNER, Sebastian, «Strafrechtliche Grenzen der Informationsbeschaffung über (ehemalige) Mitarbeiter der Gegenpartei eines Zivilrechtsstreits», *GRUR*, vol. 122, núm. 7, 2020, pp. 709-715.

HILL, James W., «Trade Secrets, Unjust Enrichment, and the Classification of Obligations», *Virginia Journal of Law and Technology*, vol. 4, núm. 1, 1999, pp. 74-81.

HILLE, Christian Peter, «Schadensersatz im Immaterialgüterrecht», *Zeitschrift für geistiges Eigentum*, vol. 10, núm. 2, 2018, pp. 202-236.

HILLENBRAND, Stephan, *Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses*, UTZ, München, 2016.

HILTY, Reto M., «Intellectual Property and Private Ordering», en DREYFUSS, Rochelle C. y PILA, Justine (eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 898-930.

HILTY, Reto M., «The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces», en HILTY, Reto M. y HENNING-BODEWIG, Frauke (eds.), *Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer, Berlin, 2007, pp. 1-52.

HILTY, Reto M., HOFFMANN, Jörg y SCHEUERER, Stefan, «Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence», en LEE, Jyh-Ann, LIU, Kung-Chung y HILTY, Reto M. (eds.), *Artificial Intelligence & Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 50-75.

HIMMA, Kenneth E., «The Justification of Intellectual Property. Contemporary Philosophical Disputes», *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 59, núm. 7, 2006, pp. 1143-1161.

HIPPEL, Eric von, «Cooperation between Rivals: Informal Know-How Trading», en CARLSSON, Bo (ed.), *Industrial Dynamics. Technological, Organizational, and Structural Changes in Industries and Firms*, Kluwer, Norwell, 1989, pp. 157-175.

HO, Cynthia M., «A Collision Course Between TRIPS Flexibilities and Investor-State Proceedings», *U. C. Irvine Law Review*, vol. 6, núm. 3, 2016, pp. 395-468.

HOEREN, Thomas, «Chip protection in Europe», en MEIJBOOM, Alfred P. von y CORIEN, Prins (eds.), *The law of information technology in Europe 1992: A Comparison with the United States of America*, Kluwer, Academic, Deventer, 1991, pp. 137-152.

HOEREN, Thomas y MÜNKER, Reiner, *GeschGehG*, De Gruyter, Berlin, 2021, electrónico.

HOEREN, Thomas y MÜNKER, Reiner, «Die EU-Richtlinie für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und ihre Umsetzung – unter besonderer Berücksichtigung der Produzentenhaftung», *WRP*, núm. 2, 2018A, pp. 150-155.

HOEREN, Thomas y MÜNKER, Reiner, «Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter», *CCZ — Corporate Compliance*, vol. 11, núm. 2, 2018B, pp. 85-88.

HOFMARCHER, Dominik, *Das Geschäftsgeheimnis*, Manz, Wien, 2020.

HOFMARCHER, Dominik, «Geschäftsgeheimnisschutz NEU», *Recht und Rechnungswesen*, vol. 29, núm. 2, 2019, pp. 36-40.

HONORÉ, Anthony M., «Property and Ownership: Marginal Comments», en ENDICOTT, Timothy, GETZLER, Joshua y PEEL, Edwin (eds.), *Properties of Law. Essays in Honour of Jim Harris*, Oxford University Press, New York, 2006, pp. 129-137.

HONORÉ, Anthony M., «Ownership», en GUEST, Anthony Gordon (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 1961, pp. 112-124.

HOPF, Michael, *Informationen für Märkte und Märkte für Informationen*, Barudio & Hess, Frankfurt am Main, 1983.

HORSTMANN, Ignatius, MACDONALD, Glenn y SLIVINSKI, Alan, «Patents as Information Transfer Mechanisms: To Patent or (Maybe) Not to Patent», *Journal of Political Economy*, vol. 93, núm. 5, 1985, pp. 837-858.

HRDY, Camilla A. y LEMLEY, Mark A., «Abandoning Trade Secrets», *Stanford Law Review*, vol. 73, núm. 1, 2021, pp. 1-66.

HRDY, Camilla A. y SEAMAN, Christopher B., «Beyond Trade Secrecy: Confidentiality Agreements that Act like Noncompetes», *The Yale Law Journal*, vol. 133, núm. 3, 2024, pp. 669-754.

HUET, Jean, «Le secret commercial et la transparence de l'information», *Les petites affiches*, núm. 20, 1988, pp. 9-21.

HUGHES, Justin, «Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization, and Thomas Jefferson», *Southern California Law Review*, vol. 79, núm. 2, 2006, pp. 993-1084.

HUGHES, Justin, «The Philosophy of Intellectual Property», *Georgetown Law Journal*, vol. 77, 1988, pp. 287-366.

HULL, John, «Trade Secret Licensing: The Art of the Possible», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, núm. 3, 2009, pp. 203-212.

IBÁÑEZ COLOMO, Pablo, «The Future of Article 102 TFEU after *Intel*», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 9, núm. 5, 2018, pp. 293-303.

IGARTUA ARREGUI, Íñigo y DíEZ DE URÉ, Andrea, «Análisis de los acuerdos de transferencia de tecnología conforme al Reglamento (UE) núm. 316/2014, de 21 de marzo de 2014», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 74, 2015, pp. 5-24.

IGLESIAS PRADA, Juan Luis, «Notas para el estudio del contrato de concesión mercantil», en AA. VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje a Rodrigo Uría*, Civitas, Madrid, 1978, pp. 251-284.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael, «La Ley 8/2021 y la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 (II): sobre la capacidad para el ejercicio del comercio», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 2259-2271.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael, «Derechos convencionales y reales sobre los bienes de propiedad industrial», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. (coord.), *Negocios sobre derechos no incorporados a títulos-valores y sobre relaciones jurídicas especiales*, Civitas, Madrid, 1992, pp. 61-80.

INFANTE RUIZ, Francisco José, *La responsabilidad por daños. Nexos de causalidad y «causas hipotéticas»*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar, «Intellectual Property Rights, Artificial Intelligence and Big Data: Future Perspective», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 41, 2021, pp. 109-132.

IRIGOYEN FUJIWARA, Daniel, «Artículo 9. Acciones civiles», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.

ISOUARD, Guillaume, «La protection du secret des affaires entre tradition prétorienne et apports normatifs», *Les Cahiers Portalis*, vol. 1, núm. 7, pp. 177-196.

JAFFEY, Peter, «Privacy, Confidentiality and Property», en TORREMANS, Paul L. C. (ed.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2020, pp. 747-776.

JAGER, Melvin F., *Trade Secrets Law*, Thomson Reuters, St. Paul, 2002, electrónico.

JAMIESON, D. Kirk, «Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions», *Nebraska Law Review*, vol. 72, núm. 2, 1993, pp. 515-567.

JÄNICH, Volker, *Geistiges Eigentum — eine Komplementärscheinung zum Sacheigentum?*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002.

JAUERNIG, Othmar *et al.*, *Bürgerliches Gesetzbuch*, 19.^a ed., C. H. Beck, München, 2023, electrónico.

JAUME, Robert, «Accords de licences et règles de concurrence», *Revue du Marché Commun*, 1972, núm. 158, pp. 674-690.

JERÓNIMO ESTÉVEZ, José, «Bebidas estimulantes: Café, Té, Cola, Mate y Cacao», *Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental*, núm. 6, 1993, pp. 85-112.

JIMÉNEZ GÓMEZ, Briseida Sofía, «La hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 789, 2022, pp. 13-53.

JIMÉNEZ LATORRE, Fernando y CAÑIZARES PACHECO, Enrique, «Dificultades para la definición del mercado relevante», en MARTÍNEZ LAGE, Santiago y PETITBÒ JUAN, Amadeo (dirs.), *El abuso de la posición de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 33-60.

JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa y MARTÍNEZ SALCEDO, Juan Carlos, «Inteligencia artificial, Robótica y Propiedad Intelectual. ¿Puede un robot ser autor?», en GONZÁLEZ PULIDO, Irene (coord.), *FODERTICS 7.0: estudios sobre Derecho digital*, Comares, Granada, 2019, pp. 91-100.

JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, Gonzalo, «Confidencialidad en el arbitraje», *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 8, núm. 3, 2015, pp. 735-748.

JOHNSON, Eric E., «Trade Secret Subject Matter», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 545-581.

JONARD, Norbert, *La vie quotidienne à Venise au XVIIIe siècle*, Hachette, Paris, 1965.

JORDA, Karl, «Derechos de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 20, 1999, pp. 181-196.

JORDANO BAREA, Juan Bautista, *La categoría de los contratos reales*, Bosch, Barcelona, 1958.

JORDANO BAREA, Juan Bautista, «Cumplimiento tardío y facultad resolutoria tácita. Sentencia de 9 de junio de 1950», *Anuario de Derecho Civil*, t. IV, núm. 1, 1951, pp. 303-310.

JORGE BARREIRO, Agustín, «Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de Derecho penal español», *Revista de Derecho Público*, núm. 87, 1982, pp. 252-264.

JOUE, Sabine, «Le Code de la propriété intellectuelle comme fondement de l'appropriation de l'information par l'entreprise de communication?», *Legicom*, núm. 49, 2013, pp. 9-28.

KAISER, Andreas, «Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im japanischen Recht», *GRUR International*, vol. 62, núm. 12, 2013, pp. 1118-1125.

KALBFUS, Björn, «Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie. Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?», *GRUR*, núm. 10, 2016, pp. 1009-1017.

KALBFUS, Björn, «Die neuere Rechtsprechung des BGH zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen», *WRP*, núm. 5, 2013, pp. 584-590.

KALBFUS, Björn, *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht – welcher Reformbedarf besteht?*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2011.

KAMPERMAN SANDERS, Anselm, «Data and Technology Transfer: Competition Law in the Fourth Industrial Revolution», en HEATH, Christopher, KAMPERMAN SANDERS, Anselm y MOERLAND, Anke (eds.), *Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2020, pp. 199-220.

KÄMPFNER, Udo, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in Frankreich und Belgien», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, pp. 1-110.

KAPCZYNSKI, Amy, «The Public History of Trade Secrets», *UC Davis Law Review*, vol. 55, núm. 3, 2022, pp. 1367-1443.

KAPLOW, Louis y SHAVELL, Steven, «Economic Analysis of Law», en AUERBACH, Alan J. y FELDSTEIN, Martin (eds.), *Handbook of Public Economics*, vol. 3, Elsevier, Amsterdam, 2002, pp. 1661-1784.

KAPNOULLAS, Steve y CLARKE, Bruce, «Confidentiality Agreements and the Protection of Trade Secrets: Does it Have to Be All or Nothing?», *Deakin Law Review*, vol. 10, núm. 2, 2005, pp. 598-612.

KATZENMEIER, Christian, «§ 823», en DAUNER-LIEB, Barbara, LANGEN, Werner y LINK, Jochen (eds.), *BGB Schuldrecht*, 4.^a ed., Nomos, Baden-Baden, 2021, electrónico.

KELLER, Erhard, SCHÖNKNECHT, Marcus y GLINKE, Anna, *Geschäftsgeheimnis-schutzgesetz*, C. H. Beck, München, 2021, electrónico.

KELLEZI, Pranvera, KILPATRICK, Bruce y KOBEL, Pierre (eds.), *Abuse of Dominant Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How*, Springer, Gewerbestrasse, 2017.

KHOURY, Amir H., «The Case Against the Protection of Negative Trade Secrets: Sisyphus' Entrepreneurship», *IDEA*, vol. 54, núm. 3, 2014, pp. 431-477.

KINDHÄUSER, Urs y ZIMMERMANN, Till, *Derecho penal. Parte general*, 9.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

KITCH, Edmund W., «The Expansion of Trade Secrecy Protection and the Mobility of Management Employees: A New Problem for the Law», *South Carolina Law Review*, vol. 47, núm. 4, 1996, pp. 659-672.

KITCH, Edmund W., «The Law and Economics of Rights in Valuable Information?», *Journal of Legal Studies*, vol. 9, núm. 4, 1980, pp. 683-724.

KJØLBYE, Lars, «Article 82 EC as Remedy to Patent System Imperfections: Fighting Fire with Fire?», *World Competition*, vol. 32, núm. 2, 2009, pp. 163-188.

KLEIN, Fabian y WEGENER, Theresa, «Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?», *GRUR Prax*, vol. 9, núm. 17, 2017, pp. 394-397.

KLITZKE, Ramon A., «Trade Secrets: Important Quasi-Property Rights», *The Business Lawyer*, vol. 41, núm. 2, 1986, pp. 555-570.

KLITZKE, Ramon A., «The Uniform Trade Secrets Act», *Marquette Law Review*, vol. 64, núm. 2, 1980, pp. 277-310.

KLITZKE, Ramon A., «Historical Background of the English Patent Law», *Journal of the Patent Office Society*, vol. 41, núm. 9, 1959, pp. 615-650.

KLOEPFER, Michael, *Informationsrecht*, C. H. Beck, München, 2002, electrónico.

KNAAK, Roland, KUR, Annette y HILTY, Reto M., «Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013,

COM(2013) 813 Final», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 45, núm. 8, 2014, pp. 953-967.

KNOPPE, Helmut, *Die Besteuerung der Lizenz- und Know-How-Verträge*, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1972.

KOCHETKOV, Dmitry M., «Innovation: A State-of-the-art Review and Typology», *International Journal of Innovation Studies*, vol. 7, núm. 4, 2023, pp. 263-272.

KOCHMANN, Kai, *Schutz des „Know-how“ gegen ausspähende Produktanalysen („Reverse Engineering“)*, De Gruyter, Berlin, 2009.

KÖHLER, Helmut, *BGB Allgemeiner Teil*, 48.^a ed., C. H. Beck, München, 2024.

KÖHLER, Helmut y BORNKAMM, Joachim, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 33.^a ed., C. H. Beck, München, 2015, electrónico.

KÖHLER, Helmut, BORNKAMM, Joachim y FEDDERSEN, Jörn, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 42.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

KÖHLER, Josef, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, Heymanns, Berlin, 1906.

KÖHLER, Josef, *Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Druck und Verlag von J. Bensheimer, Mannheim, 1900.

KÖHLER, Josef, «Dogmatische Abhandlungen aus dem Immaterialgüterrecht», *Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handels- und Wechselrechts*, vol. 47, 1887, pp. 167-213.

KÖHLER, Josef, *Deutsches Patentrecht systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts*, Druck und Verlag von J. Bensheimer, Mannheim, 1878.

KOLASA, Magdalena, *Trade Secrets and Employee Mobility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

KOLSTAD, Olay, «Competition Law and Intellectual Property Rights —Outline of an Economics— Bases Approach», en DREXL, Josef (coord.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 3-27.

KOÓS, Clemens, «Die europäische Geschäftsgeheimnis-Richtlinie – ein gelungener Wurf? Schutz von Know-how und Geschäftsinformationen – Änderungen im deutschen Wettbewerbsrecht», *MMR-Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung*, núm. 4, 2016, pp. 224-228.

KOSTECKI, Michel, «Sharing Intellectual Property Between the Rich and the Poor», *The European Intellectual Property Review*, vol. 13, núm. 8, 1991, pp. 271-274.

KOSTYLO, Joanna, «From Gunpowder to Print: The Common Origins of Copyright and Patent», en DEAZLEY, Ronan, KRETSCHMER, Martin y BENTLY, Lionel (eds.), *Privilege and Property. Essays on the History of Copyright*, Open Book Publishers, Cambridge, 2010, pp. 21-50.

KRASSER, Rudolf, «The Protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement», en BEIER, Friedrich K. y SCHRICKER, Gerhard (eds.), *From GATT to TRIPs — The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, IIC Studies, Cambridge, 1996, pp. 216-225.

KRASSER, Rudolf, «Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie von Know-how», *GRUR*, vol. 79, núm. 4, 1977, pp. 177-196.

KRASSER, Rudolf, «Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht», *GRUR Int.*, vol. 22, núm. 6/7, 1973, pp. 230-238.

KRASSER, Rudolf, «Der Schutz des Know-how nach deutschem Recht», *GRUR*, vol. 72, núm. 12, 1970, pp. 587-597.

KRASSER, Rudolf, y ANN, Christoph, *Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, 7.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico.

KRETSCHMER, Martin, «The Present Position of the US, Japanese and European Industry», en BEIER, Friedrich K. y SCHRICKER, Gerhard (eds.), *GATT or WIPO?: New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, IIC Studies, Cambridge, 1988, pp. 93-98.

KRÜGER, Stefan, WIENCKE, Julia y KOCH, André, «Der Datenpool als Geschäftsgeheimnis», *GRUR*, vol. 122, núm. 6, 2020, pp. 578-584.

KÜBLER, Friedrich, *Derecho de sociedades*, 5.^a ed., Consejo General del Notariado, Madrid, 2001.

KUGLER, Bruce Alan, «Limiting Trade Secret Protection», *Valparaiso University Law Review*, vol. 22, núm. 3, 1988, pp. 725-758.

KUR, Annette, «What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection *Sui Generis*», en LEE, Nari *et al.* (eds.), *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pp. 11-32.

LAAT, Paul B. de, «Patenting Mathematical Algorithms. What's the Harm? A Thought Experiment in Algebra», *International Review of Law and Economics*, vol. 20, 2000, pp. 187-204.

LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Derecho inmobiliario registral*, reimpresión, Civitas, Madrid, 2011.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. II, 5.^a ed., Dykinson, Madrid, 2013.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. I, vol. I, 5.^a ed., Dykinson, Madrid, 2012.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. II, vol. I, 5.^a ed., Dykinson, Madrid, 2011.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. V, 4.^a ed., Dykinson, Madrid, 2009.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. I, vol. II, 3.^a ed., Dykinson, Madrid, 2005.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. III, vol. I, 2.^a ed., Dykinson, Madrid, 2003.

LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. I, vol. III, 2.^a ed., Dykinson, Madrid, 2000.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel L., «Inteligencia artificial: hacia una subjetividad cibernética», en ARGUDO PÉRIZ, José Luis (coord.), *Persona y Derecho civil: Los retos del siglo XXI (Persona, género, transgénero, inteligencia artificial y animales sensibles)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 151-184.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel L., «Yo, Robot: ¿puede un robot tener personalidad jurídica?», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 4, 2023, pp. 629-658.

LADAS, Stephen Pericles, *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, vol. I, Harvard University Press, Cambridge, 1975.

LAFUENTE TORRALBA, Alberto José, «Problemas de legitimación activa y pasiva en comunidades de bienes y sociedades civiles», en TENA PIAZUELO, Isaac (coord.), *Comunidad de bienes y sociedad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 318-435.

LAGUNA IBÁÑEZ, Fernando, «La transmisión de la empresa mercantil y de sus obligaciones», *Anuario de Derecho Civil*, t. XV, núm. 3, 1962, pp. 657-742.

LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique, «Los modos de adquirir la propiedad y los contratos de finalidad traslativa en el Derecho español», *Revista de Derecho Privado*, vol. 57, núm. 5, 1973, pp. 383-419.

LANDES, William M. y POSNER, Richard A., *The Economic Structure of Tort*, Harvard University Press, Harvard, 2014.

LANDES, William M. y POSNER, Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Harvard, 2003.

LANDES, William M. y POSNER, Richard A., «Market Power in Antitrust Cases», *Harvard Law Review*, vol. 94, núm. 5, 1981, pp. 937-996.

LANDMAN, Thomas, «Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations», *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 44, núm. 2, 2019, pp. 714-761.

LANGLE RUBIO, Emilio, *El contrato de compraventa mercantil*, Bosch, Barcelona, 1958.

LANGLOIS, Richard N., «The Entrepreneurial Theory of the Firm and the Theory of the Entrepreneurial Firm», *Journal of Management Studies*, núm. 44, 2007, pp. 1107-1124.

LAPOUSTERLE, Jean *et al.*, «What Protection for Trade Secrets in the European Union? A Comment on the Directive Proposal», *European Intellectual Property Review*, vol. 38, núm. 5, 2016, pp. 255-261.

LARA GARCÍA, Ana, «La protección del *Big Data* a través del secreto de empresa», en OLMEDO PERALTA, Eugenio (dir.), *La aplicación del Derecho de la competencia en la economía de los datos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 319-340.

LARENZ, Karl, *Derecho de obligaciones*, t. I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958.

LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, *Principios de Derecho civil*, t. III, 21.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2020.

LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, *Principios de Derecho civil*, t. IV, 8.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2008.

LASSERRE CAPDEVILLE, Jérôme, «Le délit de violation du secret de fabrique», *Actualité Juridique Pénal*, núm. 10, 2011, pp. 459-461.

LASTER, Daniel, «The Secret Is Out: Patent Law Preempts Mass Market License Terms Barring Reverse Engineering for Interoperability Purposes», *Baylor Law Review*, vol. 58, núm. 3, 2006, pp. 621-706.

LECIÑENA IBARRA, Ascensión, «Diferencias entre sociedad y comunidad», en REYES LÓPEZ, María José (coord.), *Comunidad de bienes*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 83-108.

LECIÑENA IBARRA, Ascensión, *La sociedad civil de medios entre profesionales*, Práctica de Derecho, Valencia, 2001.

LEE, NARI, «Hedging (into) Property? — Invisible Trade Secrets and International Trade in Goods», en GRIFFITHS, Jonathan y MYLLY, Tuomas (eds.), *Global Intellectual Property Protection and New Constitutionalism: Hedging Exclusive Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2021, pp. 106-128.

LEE, Jyh-Ann, LIU, Jingwen y HUANG, Haifeng, «Uncovering Trade Secrets in China: An Empirical Study of Civil Litigation from 2010 to 2020», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 17, núm. 9, 2022, pp. 761-774.

LEE, Philip y KENNEDY, Brian, «The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law», *Journal of World Trade*, vol. 30, núm. 5, 1996, pp. 67-89.

LEGERÉN MOLINA, Antonio, «La equiparación de la “dificultad extraordinaria” de cumplimiento a la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Análisis crítico», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXVI, núm. 3, 2023, pp. 1085-1150.

LEHMANN, Michael, «La teoría de los “Property Rights” y la protección de la propiedad intelectual e industrial», *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, pp. 265-281.

LEIBOVITZ, John S., «Inventing a Nonexclusive Patent System», *The Yale Law Journal*, vol. 111, 2002, pp. 2251-2287.

LEIÑENA MENDIZÁBAL, Elena, «La evolución y los nuevos desafíos en el control de concentraciones de las grandes compañías tecnológicas en la Unión Europea», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 321, 2021, electrónico.

LEIÑENA MENDIZÁBAL, Elena, «El contrato de agencia y la comisión mercantil», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 56, 2011, pp. 125-233.

LEJEUNE, Mathias, «Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Know-How und Geschäftsgeheimnissen», *Computer und Recht*, vol. 32, núm. 5, 2016, pp. 330-342.

LEMLEY, Mark A., «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *Stanford Law Review*, vol. 61, núm. 2, 2008, pp. 311-353.

LEMLEY, Mark A., «A New Balance Between Intellectual Property and Antitrust», *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, vol. 13, 2007, pp. 237-256.

LEMLEY, Mark A., «Property, Intellectual Property, and Free Riding», *Texas Law Review*, vol. 83, 2005A, pp. 1031-1075.

LEMLEY, Mark A., «The Changing Meaning of Patent Claim Terms», *Michigan Law Review*, vol. 104, núm. 1, 2005B, pp. 101-122.

LEMLEY, Mark A., «Ex ante versus ex post justifications for Intellectual Property», *University of Chicago Law Review*, vol. 71, núm. 1, 2004, pp. 129-149.

LEMLEY, Mark A., «Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual Property Licensing», *California Law Review*, vol. 87, núm. 1, 1999, pp. 111-172.

LEMLEY, Mark A., HOVENKAMP, Herbert J. y JANIS, Mark D., «Unilateral Refusals to License in the US», en LÉVÊQUE, François y SHELANSKI, Howard (eds.), *Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2005, pp. 13-56.

LENCE REIJA, Carmen, «La litigación predatoria en materia de patentes como abuso de posición dominante: comentario a la RCNMC de 21 de octubre de 2022 (caso S/0026/19, *Merck, Sharp & Dhome*)», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 447-461.

LENCE REIJA, Carmen, «El abuso de posición dominante en los derechos de propiedad intelectual. Las licencias obligatorias como remedio», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2006A, pp. 265-288.

LENCE REIJA, Carmen, «El permanente conflicto entre propiedad industrial y libre competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 26, 2006B, pp. 247-262.

LESSIG, Larry, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999.

LETE DEL RÍO, José Manuel y OGÁYAR Y AYLLÓN, Tomás, «Artículo 323», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, t. IV, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1985, electrónico.

LEV-ARETZ, Yafit y STRANDBURG, Katherine J., «Privacy Regulation and Innovation Policy», *Yale Journal Law & Technology*, vol. 22, núm. 1, 2020, pp. 256-317.

LEVIN, Richard C. *et al.*, «Appropriating the Returns from Industrial Research and Development», *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 18, núm. 3, 1987, pp. 783-831.

LEVINE, David S., «Secrecy and Unaccountability: Trade Secrets in Our Public Infrastructure», *Florida Law Review*, vol. 59, núm. 1, 2007, pp. 135-193.

LIBERTINI, Mario, «Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale», *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, núm. 2, 2011, pp. 137-186.

LICHTMAN, Douglas Gary, «How the Law Responds to Self-Help», *Journal of Law, Economics, and Policy*, vol. 1, núm. 1, 2005, pp. 215-257.

LICHTMAN, Douglas Gary, «The Economics of Innovation: Protecting Unpatentable Goods», *Minnesota Law Review*, vol. 81, núm. 3, 1997, pp. 693-734.

LIN, Tom C. W., «Executive Trade Secrets», *Notre Dame Law Review*, vol. 87, núm. 3, 2012, pp. 911-971.

LINDE, Frank von, *Ökonomie der Information*, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2008.

LLAMAS POMBO, Eugenio, «Un ratón, un susto y, otra vez, los daños punitivos», *Práctica de Derecho de daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, núm. 95, 2011, pp. 4-5.

LLAMAS POMBO, Eugenio, «Prevención y reparación, las dos caras del Derecho de daños», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 443-478.

LLAMAS POMBO, Eugenio, *Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del daño al acreedor*, Trivium, Madrid, 1999.

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La protección del secreto empresarial en el marco del Derecho de la competencia: una aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho norteamericano*, Cedecs, Barcelona, 1999.

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *El contrato de agencia mercantil*, Bosch, Barcelona, 1993.

LLOPIS NADAL, Patricia, «Harmonisation of Confidential Information Protection in Legal Proceedings. The Trade Secrets Directive», en GASCÓN INCHAUSTI, Fernando y HESS, Burkhard (eds.), *The Future of European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation?*, Intersentia, Cambridge, 2020, pp. 161-172.

LLOR, Antoine, «Delay from Patent Filing to Technology Transfer. A Statistical Study at a Major Public Research Organization», *Technovation*, vol. 27, núm. 8, 2007, pp. 446-460.

LLOYD, Robert M., «The Reasonable Certainly Requirement in Lost Profits Litigation: What it really means», *The Tennessee Journal of Business Law*, vol. 12, núm. 1, 2010, pp. 11-62.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, *Comentario a la Ley de Marcas*, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2007.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «La cesión de bienes inmateriales. Propiedad industrial y know-how», en CARRASCO PERERA, Ángel y ÁLVAREZ ARJONA, José María (dirs.), *Fusiones y adquisiciones de empresas*, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2004A, pp. 431-448.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «Propiedad industrial y competencia. Nociones básicas sobre bienes inmateriales», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 344, 2004B, pp. 33-38.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «Los Derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC (competencia legislativa vs. principio de libre circulación de mercancías)», en BLÁZQUEZ NAVARRO, Irene, ESPÓSITO MASSICCI, Carlos y REMIRO BROTONS, Antonio (coords.), *La Organización Mundial del Comercio y el regionalismo europeo*, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 207-238.

LOBBAN, Michael, «Commercial Morality and the Common Law: or, Paying the Price of Fraud in the Later Nineteenth Century», en FINN, Margot, LOBBAN, Michael y TAYLOR, Jenny Bourne (eds.), *Legitimacy and Illegitimacy in Nineteenth-Century Law, Literature and History*, Palgrave Macmillan, New York, 2010, pp. 119-147.

LOCKE, John, *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*, Tecnos, Madrid, 2006.

LOIS BASTIDA, Fátima, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 34, 2014, pp. 357-366.

LOIS BASTIDA, Fátima, *La protección del inventor asalariado*, Civitas, Madrid, 2000.

LOIS ESTÉVEZ, José, «La distinción de condominio y sociedad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 181, núm. 6, 1947, pp. 691-706.

LONG, Clarisa, «Patent Signals», *The University of Chicago Law Review*, vol. 69, núm. 2, 2002, pp. 625-679.

LONG, Doris Estelle, «Trade secrets and traditional knowledge: strengthening international protection of indigenous innovation», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 495-536.

LONG, Ekaterina G., «The Law of Intangible Assets: The Philosophical Underpinnings of Trade Secret Law in the United States», *SMU Science and Technology Law Review*, vol. 19, núm. 2, 2016, pp. 125-147.

LOOZEN, Edith, «The Application of a More Economic Approach to Restrictions by Object. No Revolution after All», *European Competition Law Review*, vol. 4, 2010, pp. 146-150.

LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo, «La exclusión del deber de sigilo de los representantes de los trabajadores de la noción de secretos empresariales: A propósito de la Ley 1/2019 de secretos empresariales», *Temas Laborales*, núm. 148, 2019, pp. 41-66.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel Manuel, «Artículo 1255», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel Manuel, «Propiedad intelectual y perplejidades del Derecho civil», *Revista de Derecho Civil*, vol. II, núm. 2, 2015, pp. 171-179.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel Manuel, «El Derecho patrimonial», en VALPUESTA FERNÁNDEZ, María Rosario y VERDERA SERVER, Rafael (coords.), *Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 33-41.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel Manuel, «“Mora debitoris”, devaluación monetaria y resarcimiento del daño en las obligaciones pecuniarias», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLVII, núm. 3, 1994, pp. 5-29.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel Manuel, «Artículo 1447», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 890-891.

LÓPEZ MAS, Pedro José, *El lucro cesante. Configuración actual y criterios para su determinación judicial*, Dykinson, Madrid, 2021.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina, «La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 273-324.

LÓPEZ TUR, Teresa, *El remedio de la suspensión ante el incumplimiento*, Dykinson, Madrid, 2024.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, *Propiedad intelectual e innovación basada en los datos*, Dykinson, Madrid, 2021.

LOUDEN, Robert B., «The Critique of the Morality System», en THOMAS, Alan (ed.), *Bernard Williams*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 104-134.

LOUREDO CASADO, Sara, «¿Cuáles son y cuáles pueden ser los objetivos del Derecho de la competencia?», en PORRAS BELARRA, Javier y ROY PÉREZ, Cristina (coords.), *Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia 2023*, Aranzadi, Cizur Menor, 2024, pp. 477-497.

LOUREDO CASADO, Sara, *El diseño industrial no registrado*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, electrónico.

LOWRY, Ritchie P., «Toward a Sociology of Secrecy and Security Systems», *Social Problems*, vol. 19, núm. 4, 1972, pp. 437-450.

LUCAS FERNÁNDEZ, Francisco, «Artículo 1548 a 1553», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 1071-1091.

LUNA YERGA, Álvaro *et al.*, «Reparación *in natura* y por equivalente: opciones de la víctima en el Derecho español», *InDret*, núm. 2, 2002, pp. 1-9.

LUNDSTEDT, Lydia, *Cross-border Trade Secret Dispute in the European Union*, Edward Elgar, Cheltenham, 2023.

LUNDQVIST, Björn, «An Access and Transfer Right to Data — from a Competition Law Perspective», *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 11, núm. Extra, 2023, pp. 157-171.

LUZÓN CÁNOVAS, Alejandro, «Artículo 278-280», en CUERDA ARNAU, María Luisa (dir.), *Código Penal Comentado*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 1740-1751.

MAAßEN, Stefan y SCHREMPF, Carsten, «Geschäftsgeheimnisse Dritter in der Insolvenz», *GRUR-Prax*, vol. 15, núm. 21, 2023, pp. 623-626.

MACDONALD, David R., «Know-how Licensing and the Antitrust Laws», *Michigan Law Review*, vol. 62, núm. 3, 1964, pp. 351-380.

MACHLUP, Fritz, *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*, Princeton University Press, Princeton, 1962.

MACÍA MORILLO, Andrea, «Una aproximación a la transmisión en garantía en el Derecho alemán», *InDret*, núm. 1, 2017, pp. 1-46, electrónico.

MACKAAY, Ejan, «La propriété est-elle en voie d'extinction?», en AA. VV., *Nouvelles technologies et propriété. Actes du colloque tenu à la Faculté de droit de l'Université de Montréal*, Thémis, Montréal, 1991, pp. 217-247.

MADDOCK, Charles S., «Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States and the Rome Treaty», *Common Market Review*, vol. 2, núm. 1, 1964, pp. 36-68.

MADRIÑÁN VÁZQUEZ, Marta, *La sucesión post mortem auctoris de los derechos morales*, Reus Madrid, 2015.

MAGNIN, François, *Know-how et propriété industrielle*, Librairies Techniques, Strasbourg, 1974.

MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, Jerónimo, *Empresas en participación (joint ventures) y Derecho comunitario de la competencia*, Bosch, Barcelona, 2007.

MAISON ROUGE, Olivier de, «Le droit du secret des affaires: éternel serpent de mer ou bientôt réalité?», *Sécurité et stratégie*, vol. 16, núm. 1, 2014, pp. 66-71.

MALBON, Justin, LAWSON, Charles y DAVISON, Mark, *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar, Chesterton, 2014.

MALKIN, Jesse y WILDAVSKY, Aaron, «Why the Traditional Distinction between Public and Private Goods Should be Abandoned», *Journal of Theoretical Politics*, vol. 3, núm. 4, 1991, pp. 355-378.

MALMSTRÖM, Amina Viviana, *Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess*, PL Academic Research, Frankfurt am Main, 2013.

MALO VALENZUELA, Miguel Ángel, *Remedios frente al incumplimiento contractual. Derecho español, Derecho inglés y Draft Common Frame of Reference*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

MALONE, Matt, «Do the Trade Secrets (Enforcement, Etc.) Regulations Contain New Principles for the Breach of Confidence?», *European Intellectual Property Review*, vol. 43, núm. 12, 2021, pp. 759-764.

MANCINI, Jacqueline R., «Nothing is Inevitable: A Rejection of the Inevitable Disclosure Doctrine under the Defend Trade Secrets Act», *St. John's Law Review*, vol. 94, núm. 1, 2020, pp. 205-230.

MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 10.^a ed., Tecnos, Madrid, 2020.

MANSFIELD, Edwin, «Patents and Innovation: An Empirical Study», *Management Science*, vol. 32, núm. 2, 1986, pp. 173-181.

MARCELLIN, Sabine y MANOIR DE JUAYE, Thibault du, *Le secret des affaires*, Lexis Nexis, Paris, 2016.

MARCO ALCALÁ, Luis Alberto, «La indemnización de los daños morales por infracción del derecho de marca en el nuevo artículo 43.2 *in fine* de la Ley de Marcas», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 157-184.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco, «Artículo 4», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020, electrónico.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco, «Remedios y obligaciones impuestos por las autoridades de defensa de la competencia», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, núm. 1, 2018, pp. 331-371.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco, «Las prohibiciones de prácticas anticompetitivas (TFUE y LDC). ¿Es infractor quien facilita la comisión de las conductas prohibidas?», *Anuario de la Competencia*, núm. 2016, 2016, pp. 381-413.

MARÍN GARCÍA, Ignacio, *La liquidación anticipada del daño. Análisis económico de la cláusula penal*, BOE, Madrid, 2017.

MARÍN LÓPEZ, Juan José, «Artículo 1669», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 1353-1360.

MARÍN LÓPEZ, Juan José, «Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 2, 1999, pp. 9-64.

MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, «Requisitos esenciales del contrato. Elementos accidentales del contrato», en MORALES IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 667-826.

MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, «El “nuevo” concepto de consumidor y empresario tras la Ley 3/2014, de reforma del TRLGDCU», *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, núm. 9, 2014, pp. 9-16.

MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, «Artículo 1166», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, 8554-8566.

MARINAS SERRA, Violeta, «El caso *Towercast* y la revisión de concentraciones *ex post* mediante la aplicación del artículo 102 TFUE», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 62, 2023, pp. 205-211.

MARISCAL MORAZA, Marco Antonio, *Protección jurídica del software*, Reus, Madrid, 2022.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, «El concepto de inventor en el Derecho de patentes y los sistemas de inteligencia artificial», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 510-526.

MARSHALL, Alfred, *Principles of Economics*, reimpresión, 8.^a ed., Atlantic Publishers, Indianapolis, 2018.

MARTENS, Sebastian, «§ 14», en HAU, Wolfgang y POSECK, Roman (Auts.), *BeckOK BGB*, vol. 1, 70.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, «Artículo 156», en MARTÍNEZ MUÑOZ, Miguel (coord.), *Comentario al texto refundido de la Ley Concursal*, vol. 1, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, «La responsabilidad civil por infracción del Derecho de la Competencia», *Revista CEF Legal*, núm. 225, 2019, pp. 5-44.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, «El contrato de hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil», en CALZADA CONDE, María Ángeles y BARRIO PÉREZ, Ángela del (coords.), *Contratos mercantiles*, 6.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017, electrónico.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, *El contrato de máster franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009A.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, «Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de la franquicia», *Revista Digital Facultad de Derecho*, núm. 1, 2009B, pp. 1-26

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, «Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 123, 2008, pp. 1403-1430.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Transferencia de resultados de la investigación (II): cesiones y licencias de patente, “know-how” y otros derechos de propiedad industrial», en CARBAJO CASCÓN, Fernando y CURTO POLO, María Mercedes (dirs.), *Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros públicos de investigación*, Tirant lo Blanch — Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, pp. 569-591.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Cesión y licencia de patente y marca», en CALZADA CONDE, María Ángeles y BARRIO PÉREZ, Ángela del (coords.), *Contratos mercantiles*, 6.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2017, electrónico.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Transferencias, licencias y gravámenes», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 1003-1076.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Artículo 46», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 759-800.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «El control sobre acuerdos de transferencia de tecnología: el Reglamento (CE) núm. 772/04», *Derecho de los Negocios*, vol. 17, núm. 184, 2006, pp. 7-22.

MARTÍN ARESTI, Pilar, «Consideraciones sobre el umbral de cuota de mercado y la relación de competencia entre las partes como condiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 772/2004 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 25, 2005, pp. 131-158.

MARTÍN ARESTI, Pilar, *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Cizur Menor, 1997.

MARTÍN CASALS, Miquel, «Indemnización de daños y otras medidas judiciales por intromisión ilegítima contra el derecho al honor», en SALVADOR CODERCH, Pablo (coord.), *El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990A, pp. 382-410.

MARTÍN CASALS, Miquel, «Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la Ley Orgánica 1/1982», en APPDC (coord.), *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, vol. II, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990B, pp. 1231-1274.

MARTÍN CASALS, Miquel y SOLÉ FELIU, Josep, «El daño moral», en CÁMARA LAPUENTE, Sergio (coord.), *Derecho privado europeo*, Colex, Madrid, 2003, pp. 857-882.

MARTÍN MARTÍN, Gustavo Andrés, *Competencia, enriquecimiento y daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

MARTÍN PÉREZ, José Antonio, «Artículos 430 a 432», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. VI, 2.ª ed., Edersa, Madrid, 2005, electrónico.

MARTINEK, Michael, *Moderne Vertragstypen. Band II: Franchising, Know-How-Verträge, Management- und Consultingverträge*, C. H. Beck, München, 1992.

MARTÍNEZ ATIENZA, Gorgonio, *La protección de las patentes secretas y los secretos empresariales*, Experiencia, Madrid, 2020.

MARTÍNEZ BALMASEDA, Arantza, «Las cuentas en participación», en EMPARANZA SOBEJANO, Alberto, MARTÍN OSANTE, José Manuel y ZURIMENDI ISLA, Aitor (dirs.), *Homenaje al profesor José María de Eizaguirre*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2020, pp. 207-231.

MARTÍNEZ BALMASEDA, Arantza, *Las cuentas en participación y su vertiente interna*, Comares, Granada, 2011.

MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, «Una laguna con derecho a existir. La naturaleza como sujeto de derechos y el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor», *Teoría y realidad constitucional*, núm. 52, 2023, pp. 357-375.

MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, «Artículo 14», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pp. 227-275.

MARTÍNEZ GIRÓN, Jesús, «Las invenciones en el trabajo», en AA. VV., *Propiedad y Derecho Social*, Colegio de Registradores de España, Madrid, 2007, pp. 137-144.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María, *Evicción parcial en la compraventa en el Código Civil Español*, Dykinson, Madrid, 2004.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, «Derecho de patentes versus Derecho de defensa de la competencia en la Unión Europea: ¿una relación de complementariedad?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, núm. 1, 2018A, pp. 372-393.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, *Patent Thickets y Derecho de la Competencia. Los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018B.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam, «Las patentes sobre “second generation products” utilizadas como estrategias para dilatar la entrada de genéricos en el mercado de la Unión Europea», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, 2014, pp. 175-200.

MARTÍNEZ ROSADO, Javier, «Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos con obligaciones recíprocas (artículos 61 a 63 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal)», en AA. VV., *Estudios sobre la Ley concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia*, vol. 3, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 2949-2974.

MARTÍNEZ SANCHIZ, José Ángel, «Reflexiones sobre la reforma de la discapacidad», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 61, 2022, pp. 237-349.

MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz, «La responsabilidad del empresario por los actos de sus dependientes», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 609-652.

MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz, «Cuestiones económicas en torno a las reglas de transmisión de la propiedad y de publicidad inmobiliaria», *InDret*, núm. 4, 2008, pp. 1-22.

MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz, «La responsabilidad civil del empresario por los perjuicios ocasionados por sus dependientes», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 261, 2006, pp. 1121-1158.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, *Delitos relativos al secreto de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos, «La observación general primera del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad: ¿interpretar o corregir?», en GARCÍA MAYO,

Manuel (coord.), *Un nuevo Derecho para las personas con discapacidad*, Olejnik, Santiago de Chile, 2021, pp. 85-112.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos, «Artículos 29 a 34», en RAMS ALBESA, Joaquín y MORENO FLÓREZ, Rosa María (coords.), *Comentarios al Código Civil*, t. II, vol. 1, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 237-353.

MARTORELL ZULUETA, Purificación, «Pasado, presente y futuro de la prueba pericial en el proceso civil. La pericia como prueba sobre la prueba», *Cuadernos de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación*, núm. 80, 2011, pp. 1-50, electrónico.

MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio, «El principio de intervención penal mínima», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, t. 40, núm. 1, 1987, pp. 99-134.

MASSAGUER FUENTES, José, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2.ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2020A, electrónico.

MASSAGUER FUENTES, José, «Artículo 3», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020B, electrónico.

MASSAGUER FUENTES, José, «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 51, 2019, pp. 46-70.

MASSAGUER FUENTES, José, «El Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Secretos Empresariales», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 941, 2018A, p. 7.

MASSAGUER FUENTES, José, «El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 309, 2018B, electrónico.

MASSAGUER FUENTES, José, «La acción de daños en materia de propiedad intelectual», en GARCÍA DE ENTERRÍA LORENZO VELÁZQUEZ, Javier (coord.), *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 739-780.

MASSAGUER FUENTES, José, «El contenido y alcance del derecho de patente», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 15, 2006, pp. 173-187.

MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 1999.

MASSAGUER FUENTES, José, «Naturaleza, protección y titularidad de los derechos audiovisuales sobre eventos deportivos», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 18, 1997, pp. 283-300.

MASSAGUER FUENTES, José, «Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual», *La Ley*, núm. 4, 1995, pp. 1166-1180.

MASSAGUER FUENTES, José, «Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: régimen jurídico», en FONT GALÁN, Juan Ignacio, NAVARRO CHINCHILLA, José y VÁZQUEZ GARCÍA, Ramón José (coords.), *Derecho de la Propiedad Industrial*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid, 1993, pp. 167-191.

MASSAGUER FUENTES, José, «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990A, pp. 245-263.

MASSAGUER FUENTES, José, «Reglamento 556/1989, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de licencia de “know-how”», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 13, 1990B, pp. 631-642.

MASSAGUER FUENTES, José, *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989.

MATHELY, Paul, *Le Droit français des brevets d'invention*, Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1974.

MATHELY, Paul, «Note sous Cassation commerciale 13 juill. 1966, Définition et protection du savoir-faire technique», *Annales de la Propriété Industrielle*, núm. 101, 1967, pp. 225-230.

MATO PACÍN, María Natalia, *Cláusulas abusivas y empresario adherente*, BOE, Madrid, 2017.

MATTHEWS, Duncan, *Globalising Intellectual Property Rights. The TRIPs Agreement*, Routledge, New York, 2002.

MAULTZSCH, Felix, «§ 433 y § 453», en SÄCKER, Franz Jürgen *et al.* (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 1, 9.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

MAYER, Markus A., «Geschäfts- und Betriebsgeheimnis oder Geheimniskrämerei?», *GRUR*, vol. 113, núm. 10, 2011, pp. 884-888.

MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y MAZEAUD, Jean, *Lecciones de Derecho civil. Los sujetos de derechos. Las personas*, t. I, vol. 2, Ediciones Jurídicas Europa, Buenos Aires, 1959.

MAZZACUVA, Nicola, *La tutela penale del segreto industriale*, Giuffrè Editore, Milano, 1979.

MCBRIDE, Nicholas J. y BAGSHAW, Roderick, *Tort Law*, 4.^a ed., Pearson Education Limited, Dorchester, 2018.

MCDANIEL, Karen D. y ANSEMS, Gregory M., «Damages in the Post-Rite-Hite Era: Convoyed Sales Illustrate the Dichotomy in Current Damages Law», *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 78, núm. 1, 1996, pp. 461-481.

MCGUIRE, Mary Rose, «Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts. Perspektiven für die Umsetzung der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse», *GRUR*, vol. 118, núm. 10, 2016, pp. 1000-1008.

MCGUIRE, Mary Rose, «Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind?», *GRUR*, vol. 117, núm. 5, 2015, pp. 424-436.

MCGURK, Michael R. y LU, Jia W., «The Intersection of Patents and Trade Secrets», *Hastings Science and Technology Law Journal*, vol. 7, núm. 2, 2015, pp. 189-213.

MCKIE JR., Edward F., «A Practical Look at Arbitration in Trade Secrets and Know-How Cases», *IDEA. The PTC Journal of Research and Education*, vol. 18, núm. 4, 1976, pp. 55-60.

MEADE, Trygve, «Indecision: The Need to Reform the Reasonable Secrecy Precautions Requirement Under Trade Secret Law», *Southern Illinois University Law Journal*, vol. 37, núm. 3, 2012, pp. 717-740.

MEDICUS, Dieter, «Normatives Schaden», *Juristische Schulung*, núm. 19, 1979, pp. 233-239.

MEDINA ALCOZ, Luis, *La teoría de la pérdida de la oportunidad. Estudio doctrinal y jurisprudencial de Derecho de daños público y privado*, Civitas, Cizur Menor, 2007.

MEIER-BECK, Peter, «Herausgabe des Verletzergewinns-Strafschadensersatz nach deutschem Recht?», *GRUR*, vol. 107, núm. 8, 2005, pp. 617-623.

MENDIZÁBAL ALLENDE, Rafael, «La propiedad industrial. Los signos distintivos», en AA. VV., *La importancia de la marca y su protección*, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, pp. 29-40.

MENELL, Peter S., «Intellectual Property: General Theories», *Levine's Working Paper Archive*, 2003.

MENELL, Peter S., POWERS, Matthew y CARLSON, Steven, «Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 25, núm. 2, 2010, pp. 711-829.

MENELL, Peter S. y SCOTCHMER, Suzanne, «Intellectual Property Law», en POLINSKY, A. Mitchell y SHAVELL, Steven (eds.), *Handbook of Law and Economics*, vol. 2, Elsevier, Amsterdam, 2007, pp. 1473-1570.

MENELL, Peter S. et al., *Trade Secret Case Manage Judicial Guide*, Federal Judicial Center, Washington, 2023, electrónico.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio, *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio, «La transferencia de la propiedad y del riesgo en la compraventa mercantil», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 32, 1951, pp. 227-260.

MENGER, Carl, *Principios de Economía política*, reimpresión, 3.^a ed., Unión Editorial, Madrid, 2020.

MENGOZZI, Paolo, «Les droits des citoyens de l'Union Européenne et l'applicabilité directe des accords de Marrakech», *Revue du Marché Unique Européen*, núm. 4, 1994, pp. 165-174.

MERGES, Robert P., «Priority and Novelty Under the AIA», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 27, núm. 2, 2012, pp. 1023-1046.

MERGES, Robert P., «A Transactional View of Property Rights», en KIEFFS, F. Scott y PAREDES, Troy A. (eds.), *Perspectives on Commercializing Innovation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 47-82.

MERGES, Robert P., «Locke for the Masses: Property Rights and the Products of Collective Creativity», *Hofstra Law Review*, vol. 36, núm. 4, 2008, pp. 1179-1191.

MERGES, Robert P., «From Medieval Guild to Open-Source Software: Informal Norms, Appropriability Institutions, and Innovation», *Conference Legal History of Intellectual Property*, University of Wisconsin Law School, 2004, pp. 1-25.

MERGES, Robert P., «The Economic Impact of Intellectual Property Rights. An Overview and Guide», *Journal of Cultural Economics*, vol. 19, núm. 2, 1995, pp. 103-117.

MERGES, Robert P., «Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property», *Columbia Law Review*, vol. 94, núm. 8, 1994, pp. 2655-2673.

MERINO BAYLOS, Pedro, «Invenciones patentables y aplicación industrial», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.

MERINO MERCHÁN, José Fernando, «Confidencialidad y arbitraje», *Revista del Club Español de Arbitraje*, núm. 2, 2008, pp. 75-95.

MERRILL, Thomas W., «Property and the Right to Exclude», *Nebraska Law Review*, vol. 77, núm. 4, 1998, pp. 730-755.

MERRILL, Thomas W. y SMITH, Henry E., «Making Coasean Property More Coasean», *Journal of Law and Economics*, vol. 54, 2011, pp. 77-104.

MERRILL, Thomas W. y SMITH, Henry E., «What Happened to Property in Law and Economics?», *Yale Law Journal*, vol. 111, núm. 2, 2001, pp. 357-398.

MES, Peter, «Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz», *GRUR*, vol. 81, núm. 9, 1979, pp. 584-593.

MESTMÄCKER, Erns Joachim, *Unfair Competition*, British Institute of International and Comparative Law, London, 1966.

METZLER, Richard, *Konsequenzen neuartiger Erscheinungsformen des wirtschaftlichen Wettbewerbes für den strafrechtlichen Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Rahmen der §§ 17FF UWG*, Utzverlag, Munich, 1990.

MICKLITZ, Hans W., «§ 14», en SÄCKER, Franz Jürgen *et al.* (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 1, 9.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

MIGUEL ASENSIO, Pedro A. de, *Derecho privado de internet (Estudios y comentarios legislativos)*, 5.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2015, electrónico.

MIGUEL ASENSIO, Pedro A. de, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2000.

MIGUEL CARVALHO, Maria, «Segredos comerciais no código da propriedade industrial», en COSTA, Ricardo (coord.), *I Congresso de Direito das Empresas*, Almedina, Coimbra, 2023, pp. 253-298.

MILGRIM, Roger M., *Trade Secrets*, Matthew Bender, New York, 1977.

MILLER, Arthur R., «Common Law Protection for Products of the Mind: An “Idea” Whose Time Has Come», *Harvard Law Review Association*, vol. 119, núm. 3, 2006, pp. 703-779.

MILLER, Elizabeth, «Antitrust Restrictions on Trade Secret Licensing: A Legal Review and Economic Analysis», *Law and Contemporary Problems*, vol. 52, núm. 1, 1989, pp. 183-209.

MIMENTZA MARTÍN, Janire, «Efecto de las directivas comunitarias sobre los derechos de participación de consulta en las grandes empresas multinacionales alemanas», *Documentación Laboral*, núm. 109, 2017, pp. 89-108.

MÍNGUEZ PRIETO, Rafael, «El contrato de ingeniería», en BELTRÁN SÁNCHEZ, Emilio M. y NIETO CAROL, Ubaldo (coords.), *Contratación mercantil*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid, 1999, pp. 157-190.

MINTZ, James B., «Due Diligence Investigative Technology and Know-How», en ROSENBLOOM, Arthur H. (ed.), *The Definitive Guide to Cross-Border Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Financings, and Strategic Alliances*, Bloomberg, New York, 2002, pp. 303-322.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, *La duración de los pactos parasociales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Tres hitos en la historia de la reivindicación mobiliaria», en MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María *et al.* (dirs.), *Estudios jurídicos. Liber Amicorum en honor a Jorge Caffarena*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2017, pp. 563-582.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Comunidad y sociedad», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 53, 2013, pp. 351-382.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Algunos problemas de la responsabilidad por la transmisión de la propiedad en la compraventa», *Revista de Derecho*, núm. 26, 2006, pp. 233-269.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «El concepto de privación ilegal del artículo 464 CC», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 9, 2002, pp. 409-414.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Notas sobre el artículo 464 CC y la reciente jurisprudencia», *Anuario de Derecho Civil*, t. LII, núm. 2, 1999, pp. 565-596.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Artículo 7», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991A, pp. 37-56.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Artículos 392», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991B, pp. 1066-1072.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Artículos 609», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991C, pp. 1543-1551.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «La buena fe y su concreción en el ámbito del Derecho civil», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 29, 1990, pp. 7-24.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, «Artículos 392 a 400», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. V, vol. 2, Edersa, Madrid, 1985, electrónico.

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, José María, *La posesión de bienes muebles. Estudio del artículo 464.1 del Código Civil*, Montecorvo, Madrid, 1979.

MIQUEL RODRÍGUEZ, Jorge, *La sociedad conjunta. Joint venture corporation*, Civitas, Madrid, 1998.

MIR PUIG, Santiago, *Derecho penal. Parte general*, 8.^a ed., Reppertor, Barcelona, 2008.

MIRANDA RIBERA, Eduardo, *El contrato de licencia de obtención vegetal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

MIRANDA SERRANO, Luis María, «Sobre una posible reforma de las normas de control de las concentraciones económicas», *Diario La Ley*, núm. 9865, 2021, electrónico.

MIRANDA SERRANO, Luis María, «Restricciones accesorias y prácticas colusorias», *Derecho de los Negocios*, vol. 11, núm. 122, 2000, pp. 1-50.

MOHAN, Ravi, «Analysis of the Entire Market Value Rule in Complex Technology Litigation», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 27, núm. 3, 2011, pp. 639-671.

MÖHRING, Philipp y NICOLINI, Käte, *Urheberrecht. UrhG, KUG, VerlG, VGG*, 4.^a ed., C. H. Beck, München, 2018, electrónico.

MOLINA HERNÁNDEZ, Cecilio, «Los negocios jurídicos sobre secretos empresariales», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén *et al.* (auts.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 49-72.

MONFORT FERRERO, María Jesús, *La restitución en la resolución por incumplimiento de los contratos traslativos del dominio*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

MONTAÑA MORA, Miquel, «Equilibrium: A Rediscovered Basis for the Court of Justice of the European Communities to Refuse Direct Effect to the Uruguay Round Agreements?», *Journal of World Trade*, vol. 30, núm. 5, 1996, pp. 43-59.

MONTERO AROCA, Juan, *Derecho jurisdiccional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «Alteraciones en la administración, gestión y disposición del patrimonio del concursado por efecto de la declaración y de la tramitación del concurso», *Anuario de Derecho Concursal*, núm. 11, 2007A, pp. 7-27.

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «La responsabilidad por dolo», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Dykinson, 2007B, Madrid, pp. 717-746.

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «Causalidad, imputación objetiva y culpa en la “concurrency de culpas”», en CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, vol. II, Civitas, Madrid, 2002, pp. 2591-2628.

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «Perfiles jurídicos de la relación de gestión», *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 9, 1995, pp. 11-62.

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «Artículo 4.2», en AA. VV., *Comentarios a las reformas del Código Civil. El nuevo título preliminar del Código y la Ley de 2 de mayo de 1975*, vol. I, Tecnos, Madrid, 1977, pp. 207-238.

MONTOYA MELGAR, Alfredo, *Derecho del trabajo*, 45.^a ed., Tecnos, Madrid, 2024.

MOODY, Daniel y WALSH, Peter, «Measuring the Value of Information: An Asset Valuation Approach», *European Conference on Information Systems (ECIS'99)*, 1999, pp. 1-17.

MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, «Arrendamiento de empresa», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024A, pp. 3359-3402.

MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, «Compraventa», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024B, pp. 2165-2272.

MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, «La indemnización de daños en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 38, 2018, pp. 349-375.

MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, «Artículo 1475», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios al Código Civil*, t. VII, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 9012-9021.

MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio, *Sociedad en formación y defensa del patrimonio social*, Edersa, Madrid, 2007.

MORALES ISASI, Marta y SÁENZ-CORTABARRÍA FERNÁNDEZ, Ignacio, «Las licencias obligatorias y el abuso de posición dominante», *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 18, núm. 3, 1991, pp. 945-960.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, «La noción unitaria de incumplimiento en la propuesta de modernización del Código Civil», en GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel y GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor (coords.), *Estudios sobre incumplimiento y resolución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 23-46.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, «¿Es posible construir un sistema precontractual de remedios? Reflexiones sobre la Propuesta de modernización del Derecho de obligaciones y contratos en el marco del Derecho europeo», en ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen, PALAZÓN GARRIDO, María Luisa y MÉNDEZ SERRANO, María del Mar (coords.), *Derecho privado europeo y modernización del Derecho contractual en España*, Atelier, Barcelona, 2011, pp. 400-422.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, *Incumplimiento del contrato y lucro cesante*, Civitas, Madrid, 2010.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, *La modernización del Derecho de obligaciones*, Civitas, Madrid, 2006.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, «El alcance protector de las acciones edilicias», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXIII, núm. 3, 1980, pp. 585-686.

MORALES MORENO, Antonio Manuel, *Posesión y usucapión*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 1972.

MORALES PRATS, Fermín y MORÓN LERMA, Esther, «De los delitos relativos al mercado y a los consumidores», en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), *Comentarios al Código Penal español*, 7.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

MORENO GARCÍA, Lucía, *Tutela judicial civil de los secretos empresariales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, «La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y

problemática actual», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (dir.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 165-209.

MORENO QUESADA, Bernardo, «La categoría de los derechos patrimoniales», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. 222, núm. 5, 1967, pp. 941-966.

MOREU BALLONGA, José Luis, *Ocupación, hallazgo y tesoro*, Bosch, Barcelona, 1980.

MORFORD, Richard A., «Intellectual Property Protection: A United States Priority», *Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 336-343.

MORILLO GONZÁLEZ, Fernando, *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*, Aranzadi, Cizur Menor, 2020.

MORÓN LERMA, Esther, *El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

MORRAL SOLDEVILLA, Ramón, «El régimen jurídico del fondo de comercio. Referencia al arrendamiento de empresa», *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 92, núm. 4, 1993, pp. 973-984.

MORTEN, Christipher J., «Publicizing Corporate Secrets», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 171, núm. 5, 2023, pp. 1319-1404.

MOSSOFF, Adam, «Trademark as a Property Right», *Kentucky Law Journal*, vol. 107, núm. 1, 2018, pp. 1-33.

MOSSOFF, Adam, «What is Property? Putting the Pieces Back Together», *Arizona Law Review*, vol. 45, núm. 2, 2003, pp. 371-443.

MOTTA, Jorge y MORERO, Hernán, «La teoría moderna de la innovación y sus antecedentes en el pensamiento económico», en SUÁREZ, Diana, ERBES, Analía y BARLETTA, María Florencia (comps.), *Teoría de la innovación, evolución, tendencias y desafíos*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2020, pp. 23-69.

MOUGENOT, Dominique, «Le secret des affaires et ses implications en droit judiciaire», *Revue de Droit Judiciaire et de la Preuve*, núm. 3, 2009, pp. 112-117.

MOUSSERON, Jean Marc, «Aspects juridiques du know-how», *Cahier de Droit de l'Entreprise*, núm. 1, 1972, pp. 1-14.

MÜLLER, Johannes, «Der Schutz faktischer Kontrolle durch die Rechtsordnung», *Digital Recht*, vol. 4, núm. 7, 2024, pp. 297-304.

MÜLLER, Steffen, *Der Schutz von Know-how nach dem TRIPS-Übereinkommen*, Monsenstein und Vannerdat, München, 2003.

MÜLLER, Rudolf y WABNITZ, Heinz B., «Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland», en LIEBL, Karlhans (ed.), *Betrieb-Spionage. Begehungsformen — Schutzmaßnahmen — Rechtsfragen*, Peter Hohl Verlag, Berlin, 1987.

MULLIGAN, Christina, «A *Numerus Clausus* Principle for Intellectual Property», *Tennessee Law Review*, vol. 80, núm. 2, 2013, pp. 235-290.

MUNSON, Daniel D., «The Patent-Trade Secret Decision. An Industrial Perspective», *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 78, núm. 10, 1996, pp. 689-715.

MUÑOZ ARANGUREN, Arturo, *La litigación abusiva: delimitación, análisis y remedios*, Marcial Pons, Madrid, 2018.

MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, *Derecho penal. Parte general*, 11.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

MUÑOZ DE JUAN, María, «Las restricciones accesorias a operaciones de concentración en la Ley 15/2007», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 17, 2010, pp. 33-53.

MUÑOZ DELGADO, Carmen, «Comunidades que ejercen actividad empresarial», *Revista de Derecho UNED*, núm. 18, 2016, pp. 597-623.

MUÑOZ GARCÍA, Alfredo, «Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2020», en YZQUIERDO TOLSADA, Mariano (dir.), *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina*, Dykinson, Madrid, 2020, pp. 313-324.

MUÑOZ PLANAS, José María, «La prescripción del Derecho al precio en las ventas al consumo», en AA. VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo*, Edersa, Madrid, 1981, pp. 575-752.

MUÑOZ RODRIGO, Gonzalo, *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, Tirant lo Blanch, 2024.

MUÑOZ RODRIGO, Gonzalo, «De las distintas vías de adquirir una empresa: Aspectos contractuales a tener en cuenta», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 34, 2022, pp. 422-497.

MURPHY, Timothy E., «Memorizing Trade Secrets», *University of Richmond Law Review*, vol. 57, núm. 2, 2023, pp. 533-578.

MURUAGA HERRERO, Pablo, *Acuerdos de confidencialidad en la compraventa de empresas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024A.

MURUAGA HERRERO, Pablo, «*Tournez-moi le dos!* La protección jurídica de las obras gastronómicas: De Rossini a la esferificación», *Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte*, núm. 2023, 2024B, pp. 43-205.

MURUAGA HERRERO, Pablo, «Tres cuestiones en torno a la indemnización de daños y perjuicios en la apropiación de secretos empresariales: información secreta, requisitos de la acción y lucro cesante», *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, núm. 75, 2023, pp. 63-120.

MUSGRAVE, Richard Abel, «The Planning Approach in Public Economy: A Reply», *The Quarterly of Economics*, vol. 55, núm. 2, 1941, pp. 319-324.

MYERS, Gary, «Litigation as a Predatory Practice», *Kentucky Law Journal*, vol. 80, núm. 3, 1992, pp. 565-630.

NASHKOVA, Suzana, «Defining Trade Secrets in the United States: Past and Present Challenges — A Way Forward?», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, núm. 5, 2023, pp. 634-657.

NASTELSKI, Karl, «Der Schutz des Betriebsgeheimnisses», *GRUR*, vol. 59, núm. 1, 1957, pp. 1-8.

NAUCKE, Wolfgang, *Kant und die psychologische Zwangstheorie Feuerbachs*, Hansischer Gildenverlag, Hamburg, 1962.

NAVARRO CHINCHILLA, José, «La transmisión de la propiedad industrial», en FONT GALÁN, Juan Ignacio, NAVARRO CHINCHILLA, José y VÁZQUEZ GARCÍA, Ramón José (coords.), *Derecho de la propiedad industrial*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid, 1993, pp. 193-218.

NAVARRO VARONA, Edurne, «La nueva comunicación de la Comisión Europea en materia de restricciones accesorias en operaciones de concentración», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 215, 2001, pp. 43-56.

NAVEIRA ZARRA, Maita María, *El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual*, Edersa, Madrid, 2006.

NAVEIRA ZARRA, Maita María, «La Ley de Marcas de 2001: un punto de inflexión en el análisis funcional del Derecho de daños», *Revista de Derecho Privado*, vol. 87, núm. 3, 2003, pp. 372-408.

NETANEL, Neil, «Copyright Alienability Restrictions and the Enhancement of Author Autonomy: A Normative Evaluation», *Rutgers Law Journal*, vol. 24, núm. 1, 1993, pp. 347-442.

NEUFELD, Robert T., «Mission Impossible: New York Cannot Face the Future Without a Trade Secret», *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, vol. 7, núm. 2, 1997, pp. 883-926.

NEWMAN, Abraham L., «What You Want Depends on What You Know: Firm Preferences in an Information Age», *Comparative Political Studies*, vol. 42, núm. 10, 2010, pp. 1286-1312.

NIEBEL, Rembert, MARTINIS, Lorenzo de y CLARK, Birgit, «The EU Trade Secrets Directive: All Change for Trade Secret Protection in Europe?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, núm. 6, 2018, pp. 445-457.

NIEBERDING, James F., «Lost Profits and Price Erosion in Patent Infringement Cases: Implications of “Crystal Semiconductor”», *Journal of Forensic Economics*, vol. 16, núm. 1, 2003, pp. 37-49.

NIENABER, David, *Bedeutung und Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Mittelstand*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2019.

NIETO CAROL, Ubaldo, *Crédito bancario al consumidor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

NICHOLAS, Barry, «Unjust enrichment in Civil Law and Louisiana Law. Part II», *Tulane Law Review*, vol. 37, núm. 1, 1962, pp. 49-75.

NIMMER, Raymond T. y KRAUTHAUS, Patricia Ann, «Information as Property. Databases and Commercial Property», *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 1, núm. 1, 1993, pp. 3-34.

NIVARRA, Luca, «Concorrenza sleale e responsabilità d’impresa», en ALPA, Guido y CONTE, Giuseppe (eds.), *La responsabilità d’impresa*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 191-251.

NOCKLEBY, John, «Tortious Interference with Contractual Relations in the Nineteenth Century: The Transformation of Property, Contract and Tort», *Harvard Law Review*, vol. 93, núm. 7, 1980, pp. 1510-1539.

NOLL, Roger G., «Buyer Power and Economic Policy», *Antitrust Law Journal*, vol. 72, núm. 2, 2005, pp. 589-624.

NORDBERG, Ana, «Trade Secrets, Big Data and Artificial Intelligence Innovation: A Legal Oxymoron?», en SCHOVSBO, Jean, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 192-218.

NORMAND, Sylvio, *Introduction au droit des biens*, 3.^a ed., Wilson & Lafleur, Montréal, 2020.

NOTOLA DIEGA, Guido y SAPPA, Cristiana, «The Internet of Things at the Intersection of Data Protection and Trade Secrets. Non-Conventional Paths to Counter Data Appropriation and Empower Consumers», *European Journal of Consumer Law*, vol. 3, 2020, pp. 419-458.

NOZICK, Robert, *Anarquía, estado y utopía*, Innisfree, Nueva York, 2014.

NÚÑEZ LAGOS, Rafael, *Acción y excepción en la reivindicación de inmuebles*, Reus, Madrid, 1953.

NÚÑEZ VARGAS, Javier, «La libre expresión en el trabajo, cláusulas de confidencialidad y de respeto», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 43, 2023, pp. 169-205.

OETKER, Harmut, «§ 249», en SÄCKER, Franz Jürgen *et al.* (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 9.^a ed., C. H. Beck, München, 2024A, electrónico.

OETKER, Harmut, «§ 252», en SÄCKER, Franz Jürgen *et al.* (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 9.^a ed., C. H. Beck, München, 2024B, electrónico.

OHLY, Ansgar, «Germany: The Trade Secrets Protection Act of 2019», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 103-123.

OHLY, Ansgar, «Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick», *GRUR*, vol. 121, núm. 5, 2019, pp. 441-451.

OHLY, Ansgar, «Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», *GRUR*, vol. 116, núm. 1, 2014, pp. 1-11.

OHLY, Ansgar, «Harmonizing the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives», en WERRA, Jacques de (ed.), *La protection des secrets d'affaires. Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 18 janvier 2013*, Schulthess, Genf, 2013, pp. 25-46.

OHLY, Ansgar, «Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?», en PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, Wolrad *et al.* (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2009, pp. 532-552.

OHLY, Ansgar, «Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?», en OHLY, Ansgar *et al.* (eds.), *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift für Gerhard Schricker*, Beck, München, 2005, pp. 105-121.

OHLY, Ansgar y SOSNITZA, Olaf, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Preisangabenverordnung. Kommentar*, 7.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico.

OLIVA SANTOS, Andrés de la, *Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. La persona ante la administración de justicia*, Bosch, Barcelona, 1980.

OLMEDO PERALTA, Eugenio, «Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anticompetitivas. Análisis sistemático del artículo 94 de la nueva Ley de Patentes», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 36, 2016A, pp. 197-222.

OLMEDO PERALTA, Eugenio, «Una vuelta a la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales (*essential facilities*) a la propiedad intelectual e industrial», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 19, 2016B, electrónico.

OLMO GARCÍA, Pedro del, «Concurrencia y yuxtaposición de responsabilidades: dos posiciones extremas», *Almacén de Derecho*, 27 de mayo de 2024A. Disponible en: <https://almacenederecho.org/concurrencia-y-yuxtaposicion-de-responsabilidades-dos-posiciones-extremas>.

OLMO GARCÍA, Pedro del, «¿Tres o cuatro requisitos de la responsabilidad extracontractual?», *Almacén de Derecho*, 29 de abril de 2024B. Disponible en: <https://almacenederecho.org/tres-o-cuatro-requisitos-de-la-responsabilidad-extracontractual>.

OLMO GARCÍA, Pedro del, «Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual: una propuesta teórica», en HERRADOR GUARDIA, Mariano José (dir.), *Daño y resarcimiento*, Sepín, Madrid, 2024C, pp. 187-224.

OLMO GARCÍA, Pedro del, «Remedios por el incumplimiento. El Código Civil, entre ayer y mañana», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 853-892.

OLMO GARCÍA, Pedro del, «Responsabilidad y enriquecimiento: culpa y daño», en ARISMENDY MENGUAL, Lorena y OYARZÚN VARGAS, Felipe (coords.), *Nuevos retos del Derecho de daños en Iberoamérica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 635-644.

OLMOS PORTERO, Victoria, «Marco del Secreto Empresarial», en GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Javier (coord.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 157-182.

OMAN, Ralph, «Intellectual Property after the Uruguay Round», *Journal Copyright Society of the US*, vol. 42, núm. 1, 1994, pp. 18-38.

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo, «El tratamiento procesal de la información constitutiva de secreto empresarial. Especial referencia a las medidas de protección de la confidencialidad de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales», *InDret*, núm. 3, 2021, pp. 217-246.

ORAL, Tuğçe, «Know-how Provider's Right to Claim Damages for Non-pecuniary Loss in Light of the Legal Nature of Know-how», *Juridical Tribune — Review of Comparative and International Law*, vol. 7, núm. 2, 2017, pp. 192-199.

ORDÁS ALONSO, Marta, “*Aliud pro alio*”, *saneamiento por vicios ocultos y compraventa de productos de consumo*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

ORDUÑA MORENO, Javier, *La responsabilidad por evicción y la partición de herencia (con el tratamiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo)*, Bosch, Barcelona, 1990.

O'REAGAN, Douglas, «Know-How in Postwar Business and Law», *Technology and Culture*, vol. 58, núm. 1, 2017, pp. 121-153.

OROZCO GONZÁLEZ, Margarita, «La controvertida figura de los daños punitivos desde una perspectiva europea y nacional: una visión comparada», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 11, 2018, electrónico.

ORS PÉREZ-PEIX, Álvaro d', *Estudios varios sobre el Derecho en crisis*, Roma, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973.

ORS PÉREZ-PEIX, Álvaro d' y ORS LOIS, Javier d', *Derecho privado romano*, 10.^a ed., EUNSA, Pamplona, 2004.

ORTÍ VALLEJO, Antonio, «Los vicios de la compraventa y su diferencia con el *aliud pro alio*. Jurisprudencia más reciente», *Actualidad Civil*, núm. 1, 1996, pp. 41-60.

ORTS BERENGUER, Enrique y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, *Introducción al Derecho penal. Parte general*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

ORTS BERENGUER, Enrique y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, *Compendio de Derecho penal. Parte general*, 6.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, «La cesión de la marca», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 235, 2000A, pp. 75-146,

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, «La cesión de la marca (continuación)», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 236, 2000B, pp. 546-636,

ORTUÑO BAEZA, María Teresa, *La licencia de marca*, Marcial Pons, Madrid, 2000C.

OSWALD, Lynda J., «The Role of “Commercial Morality” in Trade Secret Doctrine», *Notre Dame Law Review*, vol. 96, núm. 1, 2020, pp. 125-170.

OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 1994.

OTERO LASTRES, José Manuel, «Introducción», en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel (auts.), *Manual de la propiedad industrial*, 3.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 53-74.

OTERO LASTRES, José Manuel, «La nueva Ley sobre competencia desleal», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 14, 1991-1992, pp. 25-48.

OTTO, Harro, «Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen», en JACOBS, Rainer *et al.* (eds.), *Band 2 Vor § 13; §§ 13 bis 30; Rabattgesetz; Gesamtregister*, De Gruyter, Berlin, 2007, pp. 162-187.

OTTOZ, Elisabetta y CUGNO, Franco, «The Independent Invention Defence in a Cournot Duopoly Model», *Economics Bulletin*, vol. 12, núm. 5, 2004, pp. 1-7.

PABLO CONTRERAS, Pedro DE, «La propiedad y la transmisión de los derechos reales», en CÁMARA LAPUENTE, Sergio, (coord.), *Derecho Privado Europeo*, Colex, Madrid, 2003, pp. 951-966.

PACE, Christopher Rebel J., «The Case for a Federal Trade Secrets Act», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 8, núm. 2, 1995, pp. 427-469.

PACINI, Carl J., PLACID, Raymond L. y WRIGHT-ISAK, Christine, «Fighting Economic Espionage with State Trade Secrets Law», *International Journal of Law and Management*, vol. 50, núm. 3, 2008, pp. 121-135.

PACHECO Y GUTIÉRREZ CALDERÓN, Joaquín Francisco, *El Código Penal concordado y comentado*, t. III, 4.^a ed., Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1870.

PAINE, Lynn Sharp, «Trade Secrets and the Justification of Intellectual Property: A Comment on Hettinger», *Philosophy and Public Affairs*, vol. 20, núm. 3, 1991, pp. 247-263.

PALAU RAMÍREZ, Felipe, «Artículo 5», en ENCINAS RODRÍGUEZ, Ana (coord.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Civitas, Cizur Menor, 2020, electrónico.

PALAU RAMÍREZ, Felipe, «Contrato de licencia de obtención vegetal: aspectos concurrenciales», en OLAVARRÍA IGLESIA, Jesús y MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (coords.), *Derecho mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 87-124.

PALAU RAMÍREZ, Felipe, «Las obligaciones del agente. En torno al artículo 9 de la Ley sobre contrato de agencia», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 230, 1998, pp. 1505-1562.

PALMER, Norman y KOHLER, Paul, «Information as Property», en MCKENDRICK, Ewan y PALMER, Norman (eds.), *Interests in Goods*, LLP, London, 1998, pp. 2-23.

PANIZA FULLANA, Antonia, «Responsabilidad profesional del abogado por la pérdida de oportunidad procesal: la problemática determinación del *quantum* indemnizatorio», *Aranzadi civil-mercantil*, núm. 11, 2012, pp. 51-64.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «La personalidad jurídica de las sociedades civiles», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 38. 1999, pp. 9-46.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal», en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, vol. 1, Civitas, Madrid, 1996, pp. 953-968.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Asociación y sociedad. A propósito de una errata del Código Civil», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLVI, núm. 1, 1993A, pp. 5-56.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Las nuevas bases de la responsabilidad contractual», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLVI, núm. 4, 1993B, pp. 1719-1746.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Artículo 1532», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991A, pp. 1037-1038.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Artículo 1902», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991B, pp. 1971-2003.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «El sistema de responsabilidad contractual (Materiales para un debate)», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLIV, núm. 3, 1991C, pp. 1019-1092.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación», en APPDC (coord.), *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, vol. II, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, pp. 1561-1592.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Resolución por incumplimiento e indemnización», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLII, núm. 4, 1989, pp. 1143-1168.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Cesión de créditos», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLI, núm. 4, 1988, pp. 1033-1132.

PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Artículo 610», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones Forales*, t. VIII, vol. 1, 1987, electrónico.

PAPAYANNIS, Diego M., «Responsabilidad civil (funciones)», *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, núm. 22, 2022, pp. 307-327.

PARETO, Vilfredo, *Manual de economía política*, Atalaya, Buenos Aires, 1945.

PARK, Daniel W., «Trade secrets, the First Amendment and Patent Law. A Collision on the Information Superhighway», *Stanford Journal of Law*, vol. 10, núm. 1, 2004, pp. 46-61.

PARRA LUCÁN, María Ángeles, «Los criterios de imputación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia de la Sala Primera», en ARISMENDY MENGUAL, Lorena y OYARZÚN VARGAS, Felipe (coords.), *Nuevos retos del Derecho de daños en Iberoamérica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 373-434.

PARRA LUCÁN, María Ángeles, «La indemnización del lucro cesante», *Revista de Derecho Privado*, vol. 103, núm. 1, 2019, pp. 75-104.

PARRA LUCÁN, María Ángeles, «Artículo 609», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. IV, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 4646-4661.

PARTSCH, Christoph y SCHINDLER, Claudia, «Ansprüche bei Rechtsverletzungen des Geschäftsgeheimnisses», *Neue Juristische Wochenschrift*, vol. 73, núm. 33, 2020, pp. 2364-2370.

PASCUAL SEQUEROS, Adriana, «Doctrina reciente del Tribunal de Defensa de la Competencia en materia de abuso de posición dominante», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 209, 2000, pp. 93-106.

PASCUAL VICENTE, Julio, «Abuso de posición dominante en mercados conexos. Doctrina reciente del Tribunal de Defensa de la Competencia», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2001, pp. 259-280.

PASSA, Jérôme, «Secret des affaires et propriété intellectuelle», en LAPOUSTERLE, Jean (dir.), *La protection des secrets d'affaires. Perspectives nationales et européennes*, Lexis Nexis, Paris, 2017, pp. 36-47.

PASTOR PALOMAR, Antonio, «Efectos de los acuerdos internacionales en el Derecho de la Unión Europea. Práctica reciente y perspectiva de España», en MAÍLLO GONZÁLEZ ORÚS, Jerónimo y BECERRIL ATIENZA, Belén (coords.), *Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea*, vol. 9, 2009, pp. 81-132.

PASTOR RIDRUEJO, José Antonio y PASTOR PALOMAR, Antonio, «La Unión Europea y los distintos tipos de acuerdos internacionales de España. Una referencia al Brexit», *Anuario Español de Derecho internacional*, vol. 34, 2018, pp. 853-879.

PASTOR VITA, Francisco Javier, *Venta de empresa y de otros conjuntos de bienes y derechos*, Comares, Granada, 2007.

PASTRANA ESPÁRRAGA, María, «Riesgos derivados de las *killer acquisitions*. La protección de la innovación en los mercados digitales», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 207-230.

PASTRANA ESPÁRRAGA, María, «Algoritmos, *Big Data* e inteligencia artificial: Nuevos desafíos en el Derecho de la competencia», en OLMEDO PERALTA, Eugenio (dir.), *La aplicación del Derecho de la competencia en la economía de los datos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 219-247.

PATEL, Arnand B. *et al.*, «The Global Harmonization of Trade Secret Law: The Convergence of Protections for Trade Secret Information in the United States and European Union», *Defense Counsel Journal*, vol. 83, núm. 4, 2020, pp. 472-487.

PATERSON, Gerald, *The European Patent System*, 2.^a ed., Sweet & Maxwell, London, 2001.

PAU PEDRÓN, Antonio, «La hipoteca de propiedad intelectual», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 642, 1997, pp. 1747-1774.

PAU PEDRÓN, Antonio, «Comunidad funcional», en AA. VV., *Libro homenaje a Manuel Peña Bernaldo de Quirós y Antonio Ipiéns Llorca*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1996, pp. 281-285.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «La sociedad en general. Caracterización del contrato de sociedad», en URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo y MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (dirs.), *Curso de Derecho mercantil*, vol. I, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2006, pp. 469-501.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Principio de eficiencia y Derecho privado», en AA. VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, vol. 3, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 2843-2900.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Artículo 1669», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 1352-1376.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «La mercantilidad de la compraventa para uso o consumo empresarial (A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1984)», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 176, 1985A, pp. 245-264.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Seguridad jurídica y seguridad del tráfico», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 176, 1985B, pp. 7-40.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXVI, núm. 3, 1983, pp. 943-996.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Constitución económica y competencia desleal», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXIV, núm. 4, 1981A, pp. 927-958.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política *antitrust*: Un ensayo sobre el Derecho alemán de la competencia desleal», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 159, 1981B, pp. 7-150.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido y ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Artículo 38», en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel y CASAS BAAMONDE, María Emilia (dirs.), *Comentarios a la Constitución española*, t. I, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pp. 1247-1274.

PAZOS CASTRO, Ricardo, «Artículos 106 y 107», en MARTÍNEZ MUÑOZ, Miguel (coord.), *Comentario al texto refundido de la Ley Concursal*, vol. 1, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

PECORARO, Mirella, «A proposito dell'informazione come bene», *Diritto & Diritti*, núm. 8, 2001, pp. 16-24.

PEIFER, Karl Nikolaus, «Die dreifache Schadensberechnung im Lichte zivilrechtlicher Dogmatik», *WRP*, núm. 1, 2008, pp. 48-51.

PEIFER, Karl Nikolaus, *Individualität im Zivilrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001.

PELLISÉ CAPELL, Jaume, *Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel, «Artículos 428 y 429», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. V, vol. 2, Edersa, Madrid, 1985, electrónico.

PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel, «El Anteproyecto del Código Civil de 20 de abril de 1888», *Anuario de Derecho Civil*, t. XIII, núm. 4, 1960, pp. 1171-1194.

PEÑA LÓPEZ, Fernando, «Relación de causalidad y previsibilidad del daño», en ÁLVAREZ OLALLA, Pilar (dir.), *Nuevas perspectivas en la responsabilidad civil. Revisión crítica de la imputación objetiva*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 175-201.

PEÑA LÓPEZ, Fernando, «Artículo 1902», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. IX, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 12960-13002.

PEÑA LÓPEZ, Fernando, *La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual*, Comares, Granada, 2002.

PERDICES HUETOS, Antonio y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, «Contratos asociativos», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 3547-3635.

PEREIRO CÁRCELES, Manuel, «El reconocimiento y protección constitucional de la confidencialidad empresarial», *Revista CEF Legal*, núm. 254, 2022, pp. 125-152.

PÉREZ BORGES, Efrén, *El lucro y el daño: ¿qué ocurre cuando dañar merece la pena?*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

PÉREZ CONESA, Carmen, «Artículos 392-395», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. I, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

PÉREZ CONESA, Carmen, «Artículos 392-395», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios al Código Civil*, t. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 3235-3259.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2008.

PÉREZ DEL VALLE, Carlos, «La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (artículo 279 CP)», *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 14, 1997, pp. 105-144.

PÉREZ SANTOS, José, «El contrato de “know-how”», en BISBAL MÉNDEZ, Joaquim y VILADÀS JENÉ, Carles (coords.), *Derecho y Tecnología. Curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 186-202.

PÉREZ Y SOTO DOMÍNGUEZ, Alejandro y FLÓREZ PINILLA, Katherine, «Las patentes como límite a la innovación tecnológica», *Procesos de Mercado. Revista Europea de Economía Política*, vol. 10, núm. 2, 2013, pp. 99-130.

PÉREZ TROYA, Adoración, «Acerca de la aportación a capital de derechos de propiedad industrial», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 274, 2009, pp. 1369-1408.

PÉREZ TROYA, Adoración, «La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial consideración de su aportación a la empresa», *Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares*, núm. 1, 2008, pp. 251-272.

PERRON, Walter, «§ 263», en ESSER, Robert (coord.), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 30.^a ed., C. H. Beck, München, 2019, electrónico.

PETERSON, Gale R., «Trade Secret Protection in an Information Age», *Houston Law Review*, vol. 32, núm. 2, 1995, pp. 385-424.

PETIT LAVALL, María Victoria, *La protección del consumidor de crédito. Las condiciones abusivas de crédito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

PETITBÒ JUAN, Amadeo, «Barreras de entrada y competencia», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2003, pp. 185-206.

PEUKERT, Alexander, *Güterzuordnung als Rechtsprinzip*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008.

PFISTER, Bernhard von, *Das technische Geheimnis (Know-How) als Vermögensrecht*, C. H. Beck, München, 1974.

PFORDTEN, Dietman von der, «About Concepts in Law», en HAGE, Jaap y PFORDTEN, Dietman von der (eds.), *Concepts in Law*, Springer, Berlin, 2009, pp. 17-33.

PIAZZA, Mario y PEDICINI, Marco, «What Arrow's Information Paradox Says (to Philosophers)», en BERKICH, Don y ALFONSO, Matteo Vincenzo d' (eds.), *On the Cognitive, Ethical, and Scientific Dimensions of Artificial Intelligence*, Springer, Gewerbestrasse, 2019, pp. 83-94.

PICÓ I JUNOY, Joan, «El artículo 400 LEC: una norma tan bienintencionada como peligrosa», *InDret*, núm. 2, 2023, pp. 516-535.

PIERSON, Paul, «When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change», en VALELLY, Richard M. (ed.), *Princeton Readings in American Politics*, Princeton University Press, Princeton, 2009, pp. 51-77.

PIETZCKER, Rolf, «Richtlinien für die Bemessung von Schadensersatz bei der Verletzung von Patenten (71) — Bericht erstattet im Namen der deutschen Landesgruppe», *GRUR International*, vol. 28, núm. 7, 1979, pp. 343-346.

PILA, Justine y TORREMANS, Paul L. C., *European Intellectual Property Law*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2019.

PINTOS AGER, Jesús, *Baremos, seguros y Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 2000.

PIPER, Julie, «I Have a Secret? Applying the Uniform Trade Secrets Act to Confidential Information That Does Not Rise to the Level of Trade Secret Status», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 12, núm. 2, 2008, pp. 359-383.

PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Wolters Kluwer International, London, 2008, electrónico.

PIROVANO, Antoine, «La concurrence déloyale en droit français», *Revue Internationale de Droit Comparé*, vol. 26, núm. 3, 1974, pp. 467-504.

PITTER, Pompeo, «Know-how e contratto di know-how», *Rivista di Diritto Civile*, vol. 29, núm. 2, 1983, pp. 22-81.

PLANA ARNALDOS, María del Carmen, «Resolución y restitución», en GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel y GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor (coords.), *Estudios sobre incumplimiento y resolución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 503-532.

PLAZA PENADÉS, Javier, «Propiedad intelectual de los algoritmos y la ciencia de datos», RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca (coord.), *Ciencia de datos y perspectivas de la inteligencia artificial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 55-104.

PLAZA PENADÉS, Javier, *Propiedad intelectual y protección de sistemas de inteligencia artificial y metaversos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

PLAZA PENADÉS, Javier, «Daños y propiedad intelectual», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 1521-1538.

PLAZA PENADÉS, Javier, «Artículo 1902», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

PLAZA PENADÉS, Javier, «Artículo 14», en RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2.ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 149-169.

PNG, Ivan, «Law and Innovation: Evidence from State Trade Secrets Laws», *Review of Economics and Statistics*, vol. 99, núm. 1, 2017, pp. 167-179.

POILLOT PERUZZETTO, Sylvaine, «Le règlement d'exemption relatif aux accords de licence de savoir-faire», *Cahiers de Droit Européen*, núm. 3, 1989, pp. 266-278.

POOLEY, James H., «A Brief History of US Trade Secret Law», *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 50, núm. 4, 2022A, pp. 683-700.

POOLEY, James H., «The Artificial Distinction Between Trade Secrets and “Confidential Information”», *IP Watch Dog*, 28 de julio de 2022B. Disponible en: <https://ipwatchdog.com/2022/07/28/artificial-distinction-trade-secrets-confidential-information/id=150443/>.

POOLEY, James H., «The Top Ten Issues in Trade Secret Law», *Temple Law Review*, núm. 70, 1997, pp. 1181-1189.

POOLEY, James H., «Nothing Secret? The Newest Communications Medium», *Threatens Business Information — The Recorder*, 6 de noviembre de 1996.

POOLEY, James H., «The Uniform Trade Secrets Act: California Civil Code 3426», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 1, núm. 2, 1985, pp. 193-216.

POOLEY, James H. y BRATIC, Walter, «The Value of Trade Secrets», *Managing Intellectual Property*, núm. 93, 1999, pp. 66-75.

POOLEY, James H., LEMLEY, Mark A. y TOREN, Peter J., «Understanding the Economic Espionage Act of 1996», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 5, 1997, pp. 177-222.

POOLEY, James H. *et al.*, *Trade Secrets*, Law Journal Press, New York, 2020.

PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Artículo 13. Violación de secretos», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dir.), *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 219-238.

PORTELLANO DÍEZ, Pedro, *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid, 2003.

PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Protección de información no divulgada», en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, vol. I, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997, pp. 335-362.

PORTUESE, Aurelien, «From Non-Disclosure Agreements to Trade Secrets: Antitrust Implications», *European Competition Law Review*, vol. 39, núm. 1, 2018, pp. 274-290.

POSNER, Richard A., *Economic Analysis of Law*, Aspen Law & Business, Cambridge, 1998.

POSNER, Richard A., «Trade Secret Misappropriation: A Cost-Benefit Response to the Fourth Amendment Analogy», *Harvard Law Review*, vol. 106, núm. 2, 1992, pp. 461-478.

POUILLET, Eugène, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, 5.^a ed., Marchal et Billard, Paris, 1909.

POZZO, Riccardo, «Immanuel Kant on Intellectual Property», *Trans/Form/Ação*, vol. 29, núm. 2, 2006, pp. 11-18.

PRAGER, Frank D., «A History of Intellectual Property from 1545 to 1787», *Journal of the Patent Office Society*, vol. 26, núm. 11, 1944, pp. 711-760.

PREU, Albert, «Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei Verletzung von Patenten», *GRUR*, vol. 81, núm. 11, 1979, pp. 753-762.

PRIEGO FERNÁNDEZ, Verónica, «Derecho contractual europeo y evicción: la superación del régimen de saneamiento», en GÓMEZ LAPLAZA, María del Carmen (coord.), *Cuestiones sobre*

la compraventa en el Código Civil. Principios europeos y draft, Dykinson, Madrid, 2012, pp. 195-234.

PRIETO KESSLER, Eduardo, «Principales problemas de la regulación del abuso de posición de dominio», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 205, 2000, pp. 22-32.

PRIETO SANCHÍS, Luis, *Apuntes de teoría del Derecho*, 9.^a ed., Trotta, Madrid, 2015.

PRIMO BARGA, Carlos Alberto, «The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 1, 1989, pp. 243-264.

PUEBLA PINILLA, Ana de la, «Impacto laboral de la Ley de Secretos Empresariales. Una norma para proteger la competitividad empresarial», en PUEBLA PINILLA, Ana de la y MERCADER UGUINA, Jesús (dirs.), *Tiempo de reformas: en busca de la competitividad empresarial y de la cohesión social*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 497-536.

PUIG BRUTAU, José, *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. II, Bosch, Barcelona, 1983A.

PUIG BRUTAU, José, *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. III, Bosch, Barcelona, 1983B.

PUIG FERRIOL, Luis, «Artículo 323», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentarios al Código Civil*, t. I, BOE, Madrid, 1991, pp. 883-886.

PUIG FERRIOL, Luis, «Artículos 314 a 324», en AA. VV., *Comentarios a las reformas del Derecho de familia*, vol. II, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 1222-1261.

PÜTTER, Johann Stephan, *Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft*, Wittwe Vandenhoeck, Göttingen, 1774.

QUESADA SÁNCHEZ, Antonio José, *La sociedad civil sin personalidad en el Derecho español. Concepto y régimen jurídico*, Comares, Granada, 2007.

QUICIOS MOLINA, Susana, «La ineficacia contractual», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 1531-1799.

QUICIOS MOLINA, Susana, «Restitución de frutos, compensación de mejoras e intereses del precio en la resolución», en CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), *Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz*, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 1459-1470.

QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio, *Tratado de la parte especial del Derecho penal*, t. I, vol. II, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1972.

QUINTÁNS EIRAS, María Rocío, *Las obligaciones fundamentales del agente*, Civitas, Madrid, 2001.

QUINTO, David W. y SINGER, Stuart H., *Trade Secrets Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

RADIN, Margaret Jane, «Property and Personhood», *Stanford Law Review*, vol. 34, núm. 5, 1982, pp. 957-1015.

RABASA MARTÍNEZ, Ignacio, «El secreto empresarial. Derecho de propiedad y libertad de empresa», en GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza y GIL CELEDONIO, José Antonio (dirs.), *La dimensión constitucional de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023A, pp. 537-564.

RABASA MARTÍNEZ, Ignacio, *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023B.

RABASA MARTÍNEZ, Ignacio, «El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados», *La Ley Mercantil*, núm. 47, 2018, electrónico.

RADTKE, Tristan, «Are Joint Controllers Joint Trade Secret Owners? What EU Data Protection and US Information Privacy Law Tell Us About Trade Secret Law», *Global Privacy Law Review*, vol. 4, núm. 1, 2023, pp. 31-52.

RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe, «La denuncia unilateral sin justa causa en el contrato de agencia por tiempo determinado», *Anuario de Derecho Civil*, t. XXXVIII, núm. 1, 1985, pp. 61-88.

RAJAM, Neethu, «The impact of trade secrets for publicly funded research collaborations in Europe», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 295-319.

RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, «Secretos empresariales en documentos y ficheros electrónicos y la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales», *Tabula*, núm. 22, 2019, pp. 73-92.

RAMOS HERRANZ, Isabel, «El estándar mercantil de diligencia: el ordenado empresario», *Anuario de Derecho Civil*, t. LIX, núm. 1, 2006, pp. 195-226.

RAMOS MUÑOZ, David, «La pérdida de volumen de ventas como daño indemnizable», *Revista CEFLegal*, núm. 74, 2007, pp. 57-108.

RANGEL ORTIZ, Horacio, «El secreto industrial en el Derecho mexicano», *La Ley Mercantil*, núm. 113, 2024, electrónico.

RANGEL ORTIZ, Horacio, «El secreto industrial en el Derecho mexicano», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 357-375.

RAWLS, John, *Teoría de la justicia*, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2012.

RAZQUÍN LIZARRAGA, Martín María, *La confidencialidad de los datos empresariales en poder de las administraciones públicas. Unión Europea y España*, Iustel, Madrid, 2013.

RECALDE CASTELLS, Andrés y MARTÍNEZ FLÓREZ, Aurora, «La cancelación registral de las sociedades de capitales no extingue su personalidad jurídica. Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017», en YZQUIERDO TOLSADA, Mariano (dir.), *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina civil y mercantil*, vol. 9-2017, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 533-550.

REDEKER, Helmut, «Information als eigenständiges Rechtsgut», *Computer und Recht*, vol. 27, núm. 10, 2011, pp. 634-639.

RÉGIBEAU, Pierre y ROCKETT, Katharine, «The relationship between intellectual property law and competition law: an economic approach», en ANDERMAN, Steven D. (ed.), *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 505-552.

REGLERO CAMPOS, Fernando y MEDINA ALCOZ, Luis, «Capítulo V. La relación causal», en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014, electrónico.

REGLERO CAMPOS, Fernando y MENDOZA LOSANA, Ana, «Capítulo XXVI. Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial» en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014, electrónico.

REGLERO CAMPOS, Fernando y PEÑA LÓPEZ, Fernando, «Capítulo I. Conceptos generales y elementos de delimitación», en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014A, electrónico.

REGLERO CAMPOS, Fernando y PEÑA LÓPEZ, Fernando, «Capítulo II. Los sistemas de responsabilidad civil», en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014B, electrónico.

REICHMAN, Jerome H., «How Trade Secrecy Law Generates a Natural Semicommons of Innovative Know-How», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 185-200.

REICHMAN, Jerome H., «Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms», *Columbia Law Review*, vol. 94, núm. 8, 1994, pp. 2432-2558.

REICHMAN, Jerome H., «Beyond the Historical Lines of Demarcation: Competition Law, Intellectual Property Rights, and International Trade After the GATT's Uruguay Round», *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 20, núm. 1, 1993A, pp. 75-119.

REICHMAN, Jerome H., «The TRIPS Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, núm. 1, 1993B, pp. 171-266.

REICHMAN, Jerome H., «Computer Programs as Applied Scientific Know-How: Implications of Copyright Protection for Commercialized University Research», *Vanderbilt Law Review*, vol. 42, núm. 1, 1989, pp. 639-723.

REID, Brian C., *Confidentiality and the Law*, Waterlow, London, 1986.

REIG FABADO, Isabel, *El contrato internacional de ingeniería*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

REINBOTHE, Joerg y HOWARD, Anthony, «The State of Play in the Negotiations on TRIPS», *European Intellectual Property Review*, vol. 13, núm. 5, 1991, pp. 157-164.

REMMERT, Barbara, «§ 103 Abs. 2 [Grundrechte vor Gericht]», en MAUNZ, Theodor y DÜRIG, Günter (eds.), *Grundgesetz. Kommentar*, vol. 5, 103.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.

REVERTE NAVARRO, Antonio, «Artículo 1255», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, t. XVII, vol. 1-A, Edersa, Madrid, 2005, electrónico.

REYES LÓPEZ, María José, *Contratos civiles*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022A.

REYES LÓPEZ, María José, «De nuevo sobre el concepto de consumidor», en CARRIÓN VIDAL, Almudena y MUÑOZ RODRIGO, Gonzalo (coords.), *Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor Salvador Carrión Olmos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022B, pp. 953-974.

RIBOT IGUALADA, Jordi, «La imposibilidad originaria del objeto contractual», *Revista de Derecho Civil*, vol. II, núm. 3, 2015, pp. 1-66.

RICKETSON, Sam, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

RICKETSON, Sam, «Confidential Information — A New Proprietary Interest? Part II», *Melbourne University Law Review*, vol. 11, núm. 3, 1978, pp. 289-315.

RICKETSON, Sam, «Confidential Information — A New Proprietary Interest? Part I», *Melbourne University Law Review*, vol. 11, núm. 2, 1977, pp. 223-245.

RIGHI, Cesare y SIMCOE, Timothy, «Patenting Inventions or Inventing Patents? Continuation Practice at the USPTO», *RAND Journal of Economics*, vol. 54, núm. 3, 2023, pp. 416-442.

RIIS, Thomas, «Enforcement of Rights in Trade Secrets», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 219-236.

RISCH, Michael, «Hidden in Plain Sight», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 31, 2016, pp. 1635-1668.

RISCH, Michael, «An Empirical Look at Trade Secret Law's Shift from Common to Statutory Law», en BALGANESH, Shyamkrishna (ed.), *Intellectual Property and the Common Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 151-176.

RISCH, Michael, «Trade Secret Law and Information Development Incentives», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 152-183.

RISCH, Michael, «Why do we have trade secrets?», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 11, núm. 1, 2007, pp. 1-76.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, *Usufructo, uso y habitación*, 3.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2020, electrónico.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, «La relación jurídica y el derecho subjetivo», en RAMS ALBESA, Joaquín (dir.), *Tratado de Derecho civil. Normas civiles y derecho subjetivo*, t. II, 2013, Iustel, Madrid, pp. 115-174.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio, «Plataformas digitales y control de concentraciones: la relevancia de los efectos de red», *Almacén de Derecho*, 29 de septiembre de 2017. Disponible en: <https://almacenederecho.org/plataformas-digitales-control-concentraciones-la-relevancia-los-efectos-red>.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio, «Los precios abusivos en el Derecho de la competencia español», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 36, 2016, pp. 253-279.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio, «La función normativa de la responsabilidad por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. Incidencia de la Directiva 2014/104/UE en nuestro Derecho interno», en MORILLAS JARILLO, María José *et al.* (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 1110-1126.

ROCA TRÍAS, Encarna, «Artículo 4», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. I, vol. 1, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1992, electrónico.

ROCA TRÍAS, Encarna y NAVARRO MICHEL, Mónica, *Derecho de daños*, 7.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

RODILLA MARTÍ, Carmen, «La prueba del abuso de posición de dominio», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 21, 2017, electrónico.

RODILLA MARTÍ, Carmen, *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas frand*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, «Sobre el abuso de posición dominante en la defensa de la libre competencia», en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, vol. 1, Civitas, Madrid, 1996, pp. 983-1018.

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, «Artículo 33», en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel y CASAS BAAMONDE, María Emilia (dirs.), *Comentarios a la Constitución española*, t. I, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pp. 1147-1175.

RODRÍGUEZ DEvesa, José María y SERRANO GÓMEZ, Alfonso, *Derecho penal español. Parte especial*, Dykinson, Madrid, 1995.

RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel, «Defensa de la competencia, acción de daños y exenciones», *Revista Lex Mercatoria*, núm. 6, 2017, pp. 79-85.

RODRÍGUEZ DOCAMPO, María José, *El contrato de gestión naval. Concepto y naturaleza jurídica*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, electrónico.

RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M., «“Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras”: Reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales», *Revista Foro Jurídico*, núm. 13, 2014, pp. 51-57.

RODRÍGUEZ GUTIÁN, Alma, «La indemnización del daño moral contractual», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 963-988.

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Dayanis M. *et al.*, «Regulación jurídica del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico cubano», *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, núm. 15, 2021, pp. 229-268.

RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, Rosa, «El impacto de la Ley de Secretos Empresariales en el ámbito laboral», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 40, 2020, pp. 385-400.

RODRÍGUEZ MEJÍAS, Juan, «El abuso de posición de dominio en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 24, 2006, pp. 13-52.

RODRÍGUEZ MORATA, Federico, «La evicción inversa en la compraventa», en CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), *Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz*, t. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, electrónico.

RODRÍGUEZ MORATA, Federico, *Venta de cosa ajena y evicción. Estudio de las reglas del saneamiento por evicción en la compraventa*, Bosch, Barcelona, 1990.

RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana, «Elaboración, por los colegios de abogados, de criterios orientativos para determinar los honorarios profesionales: Práctica calificada de anticompetitiva», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 16, núm. 1, 2024, pp. 564-577.

RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana, «*Big Data*, poder de mercado y abuso de posición de dominio», en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.), *Big Data e internet de las cosas. Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 306-360.

RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana, «Patentes farmacéuticas y aplicación privada del Derecho europeo de la competencia», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 7, núm. 1, 2015, pp. 186-225.

RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, «Sobre la cláusula penal en el Código Civil», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLVI, núm. 2, 1993, pp. 511-588.

RODRÍGUEZ VALCARCE, Francisco, «Cuestiones procesales en orden a la herencia yacente», *Revista de Derecho Procesal*, núm. 3, 1947, pp. 427-435.

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, «La dependencia y la extensión del ámbito del Derecho del trabajo», *Revista de Política Social*, núm. 71, 1966, pp. 147-167.

RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Bruno, «El sistema de resolución mediante plazo adicional (*Nachfrist*) y su progresiva recepción en el Derecho español y europeo», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022A, pp. 1033-1054.

RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Bruno, «La facultad resolutoria del artículo 1124 del Código Civil. Una relectura actual», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022B, pp. 989-1032.

RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Bruno, «Contratos reales: el Tribunal Supremo va cerrando el cerco», *Almacén de Derecho*, 4 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://almacenederecho.org/contratos-reales-el-tribunal-supremo-va-cerrando-el-cerco>.

RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Bruno, «La transmisión de propiedad en garantía en Alemania y los problemas para su aceptación en Derecho español», *Revista de Derecho Civil*, vol. IV, núm. 3, 2017, pp. 63-93.

RODRÍGUEZ-ROSADO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Bruno, *Resolución y sinalagma contractual*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín, «La nueva ley alemana de participación de los trabajadores en la empresa», *Revista de Política Social*, núm. 94, 1972, pp. 71-100.

RODY, Yasamin, *Der Begriff und die Rechtsnatur von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter Berücksichtigung der Geheimnisschutz-Richtlinie*, Nomos, Baden-Baden, 2019.

ROGEL VIDE, Carlos, «Sobre la permuta y su utilidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 3, 2010, pp. 531-543.

ROGEL VIDE, Carlos, *La compraventa de cosa futura*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1975.

ROGERS, Edward S., «New Concepts of Unfair Competition under the Lanham Act», *The Trademark Reporter*, vol. 54, núm. 3, 1964, pp. 752-780.

ROMÁN GARCÍA, Antonio, «La eficacia jurídica de los precontratos», *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, núm. 2, 1983, pp. 327-342.

ROMANO, Santi, *Fragmentos de un diccionario jurídico*, Comares, Granada, 2002.

RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999.

ROSS, Alf, «Tû-Tû», *Harvard Law Review*, vol. 70, núm. 5, 1957, pp. 812-825.

ROSS, Julie Chasen y WASSERMAN, Jessica A., «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights», en STEWART, Terence P. (ed.), *The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992)*, vol. 2, Kluwer Law International, Boston, 1993, pp. 2241-2334.

ROUBIER, Paul, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. II, Recueil Sirey, Paris, 1954.

ROUBIER, Paul, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. I, Recueil Sirey, Paris, 1952.

ROWE, Elizabeth A., «Snapshot of Trade Secret Developments», *William & Mary Law Review Online*, vol. 60, 2019, pp. 45-91.

ROWE, Elizabeth A., «Contributory Negligence, Technology, and Trade Secrets», *George Mason Law Review*, vol. 17, núm. 1, 2009A, pp. 1-38.

ROWE, Elizabeth A., «Trade Secret Litigation and Free Speech: Is It Time to Restrain the Plaintiffs?», *Boston College Law Review*, vol. 50, núm. 50, 2009B, pp. 1425-1456.

ROWE, Elizabeth A., «Saving Trade Secret Disclosure on the Internet Through Sequential Preservation», *Wake Forest Law Review*, vol. 42, núm. 1, 2007, pp. 1-48.

ROWE, Elizabeth A. y SANDEEN, Sharon K., *Trade Secret Law: Cases and Materials*, 3.^a ed., West Academic Publishing, St. Paul, 2021.

ROXIN, Claus, *Derecho penal. Parte general*, t. I, reimpresión, Civitas, Madrid, 2006, electrónico.

ROXIN, Claus, *Culpabilidad y prevención en Derecho penal*, Reus, Madrid, 1999.

ROY, Andreas, *Lizenzverträge im Verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen*, Peter Lang, München, 1991.

RUBÍ PUIG, Antoni, «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», en GÓMEZ POMAR, Fernando y MARÍN GARCÍA, Ignacio (coords.), *El daño moral y su cuantificación*, 3.^a ed., Wolters Kluwer, Madrid, 2023, pp. 657-706.

RUBINFELD, Daniel L. y GAL, Michal S., «Access Barriers to Big Data», *Arizona Law Review*, vol. 59, núm. 1, 2017, pp. 339-381.

RUBIO GARCÍA-MINA, Jesús, *Introducción al Derecho mercantil*, Nauta, Barcelona, 1969.

RUBIO GARRIDO, Tomás, «La Ley 8/2021, de 2 de junio, sobre personas con discapacidad: ¿un ejemplo de buenismo y adanismo legislativos?», *InDret*, núm. 3, 2022, pp. 323-337.

RUBIO GARRIDO, Tomás, «Algunas reflexiones sobre el Derecho de familia hoy», *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 111, 2020, pp. 181-220.

RUBIO GARRIDO, Tomás, *La doble venta y la doble disposición*, Bosch, Barcelona, 1994.

RUBIO GARRIDO, Tomás, *Contrato de compraventa y transmisión de la propiedad*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1993.

RUBIO GARRIDO, Tomás y MURGA FERNÁNDEZ, Juan Pablo, «La cesión de créditos y del factoring», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.ª ed., t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 2633-2753.

RUFFOLO, Ugo, «Segreto», en AA. VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 1015-1016.

RUIZ ARRANZ, Antonio Ismael, *La estructura de la restitución contractual*, BOE, Madrid, 2023.

RUIZ ARRANZ, Antonio Ismael, «*Commodum representationis* y *commodum ex negotiatione* o ¿de qué hablamos cuando hablamos de subrogados?», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 1055-1164.

RUIZ MUÑOZ, Miguel, «Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: Derecho de autor y Derecho de la propiedad industrial», en LASTIRI SANTIAGO, Mónica (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 34-43.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, «El abuso de dependencia económica en el Derecho de defensa de la competencia en el marco de la lucha contra las conductas abusivas», en CACHAFEIRO GARCÍA, Fernando, GARCÍA PÉREZ, Rafael y LÓPEZ SUÁREZ, Marcos A. (coords.), *Derecho de la competencia y gran distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 31-56.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, «Del contrato bilateral a la relación de red», en RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dir.), *Hacia un Derecho de las redes empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 9-20.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, «El contrato de franquicia y la normativa española en materia de transferencia de tecnología», *Revista General de Derecho*, núm. 558, 1991A, pp. 1445-1467.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Civitas, Madrid, 1991B.

RUIZ SERRAMALERA, Ricardo, *Lecciones de Derecho civil. Parte general*, vol. I, Universidad Complutense, Madrid, 1977.

RUIZ-RICO RUIZ, Catalina, *El contrato de franquicia y sus límites jurídicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

RÜTZEL, Stefan, «Illegale Unternehmensgeheimnisse?», *GRUR*, vol. 97, núm. 9, 1995, pp. 557-562.

RYAN, James, «A Short History of Patent Remedies», *Cybaris — Intellectual Property Law Review*, vol. 6, núm. 2, 2015, pp. 150-200.

SÁEZ LACAVE, María Isabel, «Artículo 39», en ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Ángel y BELTRÁN SÁNCHEZ, Emilio M. (coords.), *Comentario a la Ley de Sociedades de Capital*, t. I, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 452-458.

SAIZ GARCÍA, Concepción, *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

SAIZ GARCÍA, Concepción, *El uso obligatorio de la marca. Nacional y comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

SÁIZ GONZÁLEZ, Patricio José, «Los orígenes de la propiedad industrial en España: liberalismo constitucional, privilegios de invención y marcas de fábrica», en CURTO POLO, María Mercedes (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, 2024, electrónico.

SAGSTETTER, Thomas, «Big Data und der europäische Rechtsrahmen: Status quo und Reformbedarf im Lichte der Trade-Secrets-Richtlinie 2016/943/EU», en MAUTE, Lena y MACKENRODT, Mark-Oliver (eds.), *Recht als Infrastruktur für Innovation*, Nomos, Baden-Baden, 2018, pp. 285-318.

SALA FRANCO, Tomás y TODOLÍ SIGNES, Adrián, *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

SALA FRANCO, Tomás y VICENT CHULIÁ, Francisco, «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales», *Actualidad laboral*, núm. 2, 1988, pp. 1977-1999.

SALELLES CLIMENT, José Ramón, «La disciplina de los agentes económicos que operan en el mercado», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 199-335.

SALVADOR CODERCH, Pablo, «Punitive Damages», *InDret*, núm. 1, 2000, electrónico.

SALVADOR CODERCH, Pablo, «Artículo 79», en DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis (coord.), *La Compraventa Internacional de Mercaderías. Comentario de la Convención de Viena*, Civitas, Madrid, 1998, pp. 635-656.

SALVADOR CODERCH, Pablo, «Introducción: Difamación y libertad de expresión», en SALVADOR CODERCH, Pablo (coord.), *El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 15-136.

SALVADOR CODERCH, Pablo y CASTIÑEIRA PALOU, María Teresa, *Prevenir y castigar. Libertad de información y expresión, tutela del honor y funciones del Derecho de daños*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

SALVADOR CODERCH, Pablo *et al.*, *Derecho de daños. Análisis, aplicación e instrumentos comparados*, 10.^a ed., InDret, 2021, electrónico.

SALVADOR CODERCH, Pablo y FERNÁNDEZ CRENDE, Antonio, «Causalidad y responsabilidad», *InDret*, núm. 1, 2006, pp. 1-27.

SALVADOR CODERCH, Pablo y GARCÍA MICÓ, Tomás Gabriel, «Concepción contextual de la buena fe contractual», *InDret*, núm. 1, 2020, pp. 28-55.

SALVADOR CODERCH, Pablo y GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos, «El Derecho de daños y la minimización de los costes de los accidentes», *InDret*, núm. 1, 2005, pp. 1-23.

SALVADOR CODERCH, Pablo y RUIZ GARCÍA, Juan Antonio, «Prevención y Derecho de daños», *InDret*, núm. 2, 2001, pp. 1-9.

SAMUELSON, Paul A., «Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», *Review of Economics and Statistics*, vol. 37, núm. 11, 1955, pp. 350-356.

SAMUELSON, Paul A., «The Pure Theory of Public Expenditure», *The Review of Economics and Statistics*, vol. 36, núm. 4, 1954, pp. 387-389.

SAMUELSON, Paul A., y NORDHAUS, William D., *Economía*, 18.^a ed., McGraw Hill, Madrid, 2006.

SAMUELSON, Pamela, «Principles for Resolving Conflicts between Trade Secrets and the First Amendment», *Hastings Law Journal*, vol. 58, núm. 4, 2007, pp. 777-847.

SAMUELSON, Pamela, «Privacy as Intellectual Property?», *Stanford Law Review*, vol. 52, núm. 5, 2000, pp. 1125-1173.

SAMUELSON, Pamela, «Information as Property: Do Ruckelshaus and Carpenter Signal a Changing Direction in Intellectual Property Law?», *Catholic University Law Review*, vol. 38, núm. 2, 1989, pp. 365-400.

SAMUELSON, Pamela y SCOTCHMER, Suzanne, «The Law and Economics of Reverse Engineering», *Yale Law Journal*, vol. 111, núm. 7, 2002, pp. 1575-1663.

SAN MIGUEL PRADERA, Lis Paula, *Resolución del contrato por incumplimiento y modalidades de su ejercicio*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2004.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 4, 2000, pp. 25-68.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael y MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, «Responsabilidad por infracción de los derechos de la propiedad intelectual», en ÁLVAREZ OLALLA, Pilar (dir.), *Nuevas perspectivas en la responsabilidad civil. Revisión crítica de la imputación objetiva*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 895-925.

SÁNCHEZ CALERO, Francisco Javier, «Artículo 659», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. IX, vol. 1-A, Edersa, Madrid, 1990, electrónico.

SÁNCHEZ CALERO, Francisco Javier, «Las costumbres de probidad en la competencia y los secretos industriales», *Anales de Moral Social y Económica*, vol. 13, 1966, pp. 109-144.

SÁNCHEZ CASTRO, Juan David, «El cumplimiento por equivalente: ¿un modo de evitar los requisitos imprescindibles en toda pretensión indemnizatoria?», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXIII, núm. 4, 2010, pp. 1725-1787.

SÁNCHEZ CID, Ignacio, «La personalidad jurídica de la sociedad civil. A propósito del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, y de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000», *Aranzadi Civil*, núm. 2, 2001, pp. 2283-2322.

SÁNCHEZ FRÍAS, Alejandro, *Los conceptos autónomos en el Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

SÁNCHEZ GÓMEZ, Amelia, *Responsabilidad civil extracontractual de las personas con discapacidad psíquica o intelectual*, Reus, Madrid, 2023.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María Paz, «La suspensión del cumplimiento», en BLANCO MARTÍNEZ, Emilio (coord.), *Estudios de Derecho de contratos*, BOE, Madrid, 2022, pp. 1207-1226.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Carmen, *La herencia yacente. Vertientes personal y patrimonial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, *Estudios de Derecho civil. Derechos reales. Derecho de la propiedad y sus modificaciones*, vol. III, 2.^a ed., 1900.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Juan, «La denominada acumulación de responsabilidades contractual y aquiliana», *Revista de Derecho Privado*, vol. 56, núm. 10, 1972, pp. 965-986.

SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo, «Relevancia de las definiciones legales en la aplicación del Derecho penal», en MONTIEL, Juan Pablo (ed.), *La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 207-224.

SANCHO RODRÍGUEZ, Arturo, «Artículo 42», en PALAU RAMÍREZ, Felipe y PALAO MORENO, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 751-756.

SANDEEN, Sharon K., «Through the Looking Glass: Trade Secret Harmonization as a Reflection of US Law», en SCHOVSBØ, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 38-63.

SANDEEN, Sharon K., «The Erie/Sears/Compco Squeeze: Erie's Effects on Unfair Competition and Trade Secret Law», *Akron Law Review*, vol. 52, núm. 2, 2019A, pp. 423-455.

SANDEEN, Sharon K., «Through the Looking Glass: Trade Secret Harmonization as a Reflection of US Law», *Boston University Journal of Science & Technology Law*, vol. 25, núm. 2, 2019B, pp. 451-475.

SANDEEN, Sharon K., «Out of Thin Air: Trade Secrets, Cybersecurity, and the Wrongful Acquisition Tort», *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, vol. 19, núm. 2, 2018, pp. 373-404.

SANDEEN, Sharon K., «The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 537-567.

SANDEEN, Sharon K., «The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 493-543.

SANDEEN, Sharon K., «Identifying and Keeping the Genie in the Bottle: The Practical and Legal Realities of Trade Secrets in Bankruptcy Proceedings», *Gonzaga Law Review*, vol. 44, núm. 1, 2009, pp. 81-122.

SANDEEN, Sharon K., «Cinderella of intellectual property law: trade secrets», en YU, Peter K. (ed.), *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, Praeger Publishers, Westport, 2007, pp. 399-420.

SANDEEN, Sharon K., «A Contract by Any Other Name is Still a Contract: Examining the Effectiveness of Trade Secret Clauses to Protect Databases», *IDEA*, vol. 45, núm. 2, 2005, pp. 119-163.

SANDEEN, Sharon K. y SEAMAN, Christopher B., «Toward a Federal Jurisprudence of Trade Secret Law», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 32, núm. 2, 2017, pp. 829-913.

SANJUÁN MUÑOZ, Enrique, «El contrato de licencia de marca tras la declaración del concurso de acreedores», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. h. c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 4537-4568.

SANTANDREU CAPÓN, Francisco José, *Derecho de autor: ¿Propiedad o regulación?*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2023.

- SANTINI, Gerardo, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959.
- SANTOS BRIZ, Jaime, «Artículo 1902», en ALBALADEJO GARCÍA, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, t. XXIV, 2.^a ed., Edersa, Madrid, 1998, electrónico.
- SANTOS BRIZ, Jaime, *La responsabilidad civil*, Montecorvo, Madrid, 1977.
- SAPPA, Cristiana, «What Does Trade Secrecy Have to Do with the Interconnection-based Paradigm of the Internet of Things?», *European Intellectual Property Review*, vol. 40, núm. 8, 2018, pp. 518-523.
- SAUNDERS, Kurt M., «The Law and Ethics of Trade Secret Case Study», *California Western Law Review*, vol. 42, núm. 2, 2006, pp. 209-247.
- SAUNDERS, Kurt M. y GOLDEN, Nina, «Skill or Secret? — The Line Between Trade Secrets and Employee General Skills and Knowledge», *New York University Journal of Law & Business*, vol. 15, núm. 1, 2018, pp. 61-99.
- SAUTET, Frederic, *An Entrepreneurial Theory of the Firm*, Routledge, London, 2000.
- SAVATIER, René, *Les métamorphoses économiques et sociales du Droit civil aujourd'hui*, Dalloz, Paris, 1959.
- SCAEVOLA, Quinto Mucio, *Código Civil comentado y concordado*, t. XXV, Reus, Madrid, 1933.
- SCAEVOLA, Quinto Mucio, *Código Civil comentado y concordado*, t. XIX, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, Madrid, 1902.
- SCHÄFER, Hans Bernd y OTT. Claus, *The Economic Analysis of Civil Law*, 2.^a ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2022.
- SCHALLER, William Lynch, «On Equipoise, Knowledge, and Speculation: A Unified Theory of Pleading Under the Defend Trade Secrets Act — Jurisdiction, Identification, Misappropriation, and Inevitable Disclosure», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 27, núm. 2, 2020, pp. 137-207.
- SCHALLER, William Lynch, «Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff's Perspective», *The Review of Litigation*, vol. 29, núm. 4, 2010, pp. 729-858.
- SCHANKERMAN, Mark y SCOTCHMER, Suzanne, «Damages and injunctions in protecting intellectual property», *RAND Journal of Economics*, vol. 32, núm. 1, 2001, pp. 199-220.
- SCHAPIRO, Peter D., «The German Law against Restraints of Competition. Comparative and International Aspects. Part One», *Columbia Law Review*, vol. 62, núm. 1, 1962A, pp. 1-48.
- SCHAPIRO, Peter D., «The German Law against Restraints of Competition. Comparative and International Aspects. Part Two», *Columbia Law Review*, vol. 62, núm. 2, 1962B, pp. 201-256.

SCHEPPELE, Kim Lane, *Legal Secrets. Equality and Efficiency in the Common Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

SCHILLER, A. Arthur, «Trade Secrets and the Roman Law; The *Actio Servi Corrupti*», *Columbia Law Review*, vol. 30, núm. 6, 1930, pp. 837-845.

SCHLICK, Moritz, «Meaning and Verification», *Philosophical Review*, vol. 45, núm. 4, 1936, pp. 339-369.

SCHMIDT, Eberhard, *Der Arzt im Strafrecht*, Weicher, Leipzig, 1939.

SCHMIDT, Eberhard, «Bedarf das Betriebsgeheimnis eines verstärkten Schutzes?», en AA. VV., *Verhandlungen des sechsunddreißigsten Deutschen Juristentages (Lübeck)*, De Gruyter, Berlin, 1931, pp. 101-230.

SCHMIDT, Karsten, *Derecho Comercial*, reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1999.

SCHMIDT-ARMANN, Eberhard, «GG Art. 103 Abs. 2», en MAUNZ, Theodor y DÜRIG, Günter (eds.), *Grundgesetz Kommentar*, 8.^a ed., C. H. Beck, München, 2013, electrónico.

SCHNEIDER, Martin, *Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung: eine rechtssystematische Untersuchung*, Haupt, Bamberg, 1989.

SCHOVSBO, Jens, «The Directive on trade secrets and its background», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 7-21.

SCHOVSBO, Jens y BRUUN, Niklas, «The implementation of the Trade Secrets Directive in the Nordic countries», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 85-102.

SCHOVSBO, Jens y RIIS, Thomas, «To Be and Not to Be an IPR — the Protection of Trade Secrets in the EU», *European Intellectual Property Review*, vol. 41, núm. 7, 2019, pp. 401-403.

SCHRÖDER, Vilhelm, «Transformation from a Patchwork Quilt to a Unified Fabric: Discussion on a Few Particular Aspects of the New Finnish Trade Secrets Act and the EU Trade Secrets Directive», *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, núm. 4, 2018, pp. 500-515.

SCHROEDER, Moritz, *Numerus Clausus der Immaterialgüterrechte?*, Logos, Berlin, 2016.

SCHULTE, Hans Jürgen, *Lizenzaustauschverträge und patentgemeinschaften im amerikanischen und im deutschen Recht*, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1971.

SCHULTZ, Mark F. y LIPPOLDT, Douglas C., «Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets)», *OECD Trade Policy Papers*, núm. 162, 2014, electrónico.

SCHULZE, Reiner *et al.*, *Bürgerliches Gesetzbuch*, 12.^a ed., Nomos, Baden-Baden, 2024, electrónico.

SCHUMPETER, Joseph Alois, *The Theory of Economic Development*, reimpresión, Routledge, London, 2021.

SCHUMPETER, Joseph Alois, *The Nature and Essence of Economic Theory*, reimpresión, Routledge, New York, 2010.

SCHUMPETER, Joseph Alois, «The Analysis of Economic Change», *The Review of Economics and Statistics*, vol. 17, núm. 4, 1935, pp. 2-10.

SCHWARTZ, Andrew A., «The Corporate Preference for Trade Secret», *Ohio State Law Journal*, vol. 74, núm. 4, 2013, pp. 623-668.

SCHWEYER, Florian, *Die rechtliche Bewertung des Reverse Engineering in Deutschland und den USA*, Mohr Siebeck, Berlin, 2012.

SCOTCHMER, Suzanne, *Innovation and Incentives*, 2.^a ed., MIT Press, Massachusetts, 2006.

SEASE, Edmund J., «Court Decisions and Recent Legislation Are Creating a “Perfect Storm” Incentive for Inventors to Rely on Trade Secrets, Not Patents», *Drake Law Review*, vol. 69, núm. 1, 2021, pp. 53-72.

SEGURA MENA, Ronald Eduardo, «El contrato de *know-how* y licencia del *know-how*», *El Foro*, núm. 12, 2012, pp. 46-58.

SELL, Susan K., *Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

SERAFINI, Stefania, «Luci ed ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale», *Il Corriere Giuridico*, vol. 2018, núm. 11, 2018, pp. 1329-1338.

SERNA MEROÑO, Encarnación, «Reflexiones sobre el contrato de ingeniería», en CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, vol. II, Civitas, Madrid, 2002, pp. 3057-3074.

SERRA MALLOL, Antonio Jorge, *El contrato de cuentas en participación y otras formas asociativas mercantiles*, Tecnos, Madrid, 1991.

SERRA RODRÍGUEZ, Adela, «La responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 55-94.

SERRA RODRÍGUEZ, Adela, «La responsabilidad civil del abogado: algunas consideraciones sobre su naturaleza jurídica, el incumplimiento, la configuración del daño y su cuantificación en el Derecho español», *Revista Justicia & Derecho*, núm. 2, 2019, pp. 81-100.

SERRA RODRÍGUEZ, Adela, «Artículos 1542 a 1553», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

SERRANO ALONSO, Eduardo, *Derecho de la persona*, La Ley, Madrid, 1996.

SERRANO DE NICOLÁS, Ángel, «Nuevos posibles cauces para la transmisión de la empresa familiar en el Derecho sucesorio catalán», en SERRANO DE NICOLÁS, Ángel (coord.), *La empresa familiar y su relevo generacional*, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 55-116.

SERRANO GÓMEZ, Eduardo, «Los daños punitivos en la propiedad intelectual», en GÓMEZ ROMILLO, Manuel, JAVATO MARTÍN, Antonio María y TAPIA BALLESTEROS, Patricia (coords.), *Límites entre el Derecho sancionador y el Derecho privado*, Lex Nova, Madrid, 2012, pp. 65-92.

SERRANO-PIEDRECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón, «El “know-how” y el secreto de empresa», en SERRANO-PIEDRECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón y DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dirs.), *Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial*, Colex, Madrid, 2010, pp. 301-314.

SHAPIRO, Carl y VARIAN, Hal R., *Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy*, Harvard Business School Press, Boston, 1999.

SHIFFRIN, Seana V., «Lockean Arguments for Private Intellectual Property», en MUNZER, Stephen R. (ed.), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001, pp. 168-199.

SIEBER, Ulrich, «Informationsrecht und Recht der Informationstechnik», *NJW*, vol. 42, núm. 41, 1989, pp. 2569-2580.

SIERRA PÉREZ, Isabel, *Responsabilidad del empresario y relación de dependencia*, Montecorvo, Madrid, 1997.

SILOS RIBAS, Mateo y LENCE REIJA, Carmen, «El informe de la CNC sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 30, 2010, pp. 553-568.

SIMMEL, Georg, «The Sociology of Secrecy and of the Secret Societies», *American Journal of Sociology*, vol. 11, 1906, pp. 441-498.

SIMON, EMERY, «GATT and NAFTA Provisions on Intellectual Property», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, núm. 1, 1993, pp. 267-281.

SIMÓN MORENO, Héctor, «La copropiedad llamada “romana”», en NASARRE AZNAR, Sergio (dir.), *Bienes en común*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 151-207.

SIMPSON, MICHAEL P., «The Future of Innovation: Trade Secrets, Property Rights, and Protectionism — An Age-Old Tale», *Brooklyn Law Review*, vol. 70, núm. 3, 2005, pp. 1121-1163.

SKAUPY, Walther, «Know-how-Vereinbarungen und Kartellrecht», *GRUR*, vol. 66, núm. 10, 1964, pp. 539-547.

SLABY, David W., CHAPMAN, James C. y O'HARA, Gregory P., «Trade Secret Protection: An Analysis of the Concept Efforts Reasonable Under the Circumstances to Maintain Secrecy», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 5, núm. 2, 1989, pp. 321-348.

SLAWIK, Julian, *Die Entstehung des deutschen Modells zum Schutz von Unternehmensgeheimnissen*, Mohr Siebeck, Berlin, 2017.

SMITH, Adam, *La riqueza de las naciones*, reimpresión, Alianza Editorial, 1996.

SMITH, Douglas G., «Application of Patent Law Damages Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages», *Seattle University Law Review*, vol. 25, núm. 4, 2002, pp. 821-866.

SMITH, Henry E., «Property as the Law of Things», *Harvard Law Review*, vol. 124, núm. 7, 2012, pp. 1691-1726.

SMITH, Henry E., «Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information», *Yale Law Journal*, vol. 116, núm. 8, 2007, pp. 1742-1822.

SMITH, Lars S., «Trade Secrets in Commercial Transactions and Bankruptcy», *IDEA*, vol. 40, 2000, pp. 549-580.

SNOW, Ned, «Moral Bars to Intellectual Property. Theory & Apologetics», *UCLA Entertainment Law Review*, vol. 28, núm. 1, 2021, pp. 75-126.

SOLER, Cristina (dir.), *La financiación de litigios en Derecho español y comparado. Estado del mercado y su regulación. Datos y reflexiones*, La Ley, Madrid, 2024.

SOLER PRESAS, Ana, «La liquidación del contrato resuelto. El remedio restitutorio», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXI, núm. 4, 2018, pp. 1227-1275.

SOLER PRESAS, Ana, *La valoración del daño en el contrato de compraventa*, Aranzadi, Cizur Menor, 1998.

SOLTYSINSKI, Stanislaw J., «Are Trade Secrets Property?», *International Review of Industrial Property*, vol. 17, núm. 3, 1986, pp. 331-356.

SOUSA E SILVA, Nuno, «What Exactly is a Trade Secret Under the Proposed Directive?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, núm. 11, 2014, pp. 923-932.

SOUSA E SILVA, Nuno, «Quando o segredo é a “Alma do negócio” — definição de um conceito», *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, núm. 126, 2013, p. 3-22.

SPRÜNGLI, H. Rudolf, *Der unlautere Wettbewerb: Grundzüge des Wettbewerbsrechtes in rechtsvergleichender Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen von Frankreich, England, Deutschland und der Schweiz*, Universität Zürich, Zürich, 1955.

SQUICCIARINI, Mara P. y SWINNEN, Johan (eds.), *The Economics of Chocolate*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

STARCK, Boris, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, L. Rodstein, Paris, 1947.

STECHOW, Henning von, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896*, Duncker & Humblot, Berlin, 2002.

STEINER, Bernard C., «Trade Secrets», *The Yale Law Journal*, vol. 14, núm. 7, 1905, pp. 374-379.

STEINMAN, David R. y FITZPATRICK, Danielle S., «Antitrust Counterclaims in Patent Infringement Cases: A Guide to Walker Process and Sham-Litigation Claims», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 10, núm. 1, 2001, pp. 95-108.

STENMARK, Dick, «The Relationship between Information and Knowledge», *Proceedings of IRIS*, 2001, pp. 1-11.

STERK, Stewart E., «Rhetoric and Reality in Copyright Law», *Michigan Law Review*, vol. 94, núm. 5, 1996, pp. 1197-1249.

STERN, James Y., «Intellectual Property and the Myth of Nonrivalry», *Notre Dame Law Review*, vol. 99, núm. 3, 2024, pp. 1163-1221.

STEVENSON, Russell B., *Corporations and Information*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1980.

STIGLITZ, Joseph E., «The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics», *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 115, núm. 4, 2000, pp. 1441-1478.

STOUT, «Trends in Trade Secret Litigation Report 2020», *Stout*, 2021.

STRAWSON, Peter F., «Social Morality and Individual Ideal», *Philosophy*, vol. 36, núm. 126, 1961, pp. 1-17.

STUCKEY, Jennifer, «The Liability of Innocent Third Parties Implicated in Another's Breach of Confidence», *University of New South Wales Law Journal Issue*, vol. 4, 1981, pp. 73-90.

STUMPF, Herbert, *Der Know-How-Vertrag*, 2.^a ed., Verlages, Heidelberg, 1970.

SUÁREZ-LLANOS GÓMEZ, Luis, «Sociedad Anónima en formación. Efectos de la escritura pública antes de la inscripción registral», *Revista de Derecho Privado*, núm. 1, 1964, pp. 678-702.

SUNDBO, Jon, *The Theory of Innovation. Entrepreneurs, Technology and Strategy*, 2.^a ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2003.

SUBRIN, Stephen N., «David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision», *Law and History Review*, vol. 6, núm. 2, 1988, pp. 311-373.

SUCHMAN, Mark C., «Invention and Ritual: Notes on the Interrelation of Magic and Intellectual Property in Preliterate Societies», *Columbia Law Review*, vol. 89, núm. 6, 1989, pp. 1264-1294.

SULLIVAN, Jeffrey D. y MORROW, Thomas, «Practicing Reverse Engineering in an Era of Growing Constraints under the Digital Millennium Copyright Act and Other Provisions», *Albany Law Journal of Science and Technology*, vol. 14, núm. 1, 2003, pp. 1-52.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 41, 2021, pp. 193-218.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», *Almacén de Derecho*, 16 de marzo de 2018. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «Algunos aspectos procesales de la Directiva sobre secretos empresariales», *Almacén de Derecho*, 17 de septiembre de 2016A. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/aspectos-procesales-la-directiva-secretos-empresariales>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «La Directiva sobre protección jurídica del secreto empresarial», *Almacén de Derecho*, 18 de agosto de 2016B. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/la-directiva-proteccion-juridica-del-secreto-empresarial>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «El adquirente indirecto de secretos empresariales», *Almacén de Derecho*, 29 de junio de 2016C. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/adquirente-indirecto-secretos-empresariales>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «“Skill and knowledge” y secretos empresariales», *Almacén de Derecho*, 11 de abril de 2016D. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/skill-and-knowledge-y-secretos-empresariales-ii>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, «Indemnización por daños y licencia hipotética en materia de patentes», *Almacén de Derecho*, 21 de septiembre de 2015, electrónico. Disponible en: <https://almacenedderecho.org/indemnizacion-por-danos-y-licencia-hipotetica-en-materia-de-patentes>.

SUÑOL LUCEA, Aurea, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009.

SURBLYTÈ, Gintare, «Data Mobility at the Intersection of Data, Trade Secret Protection and the Mobility of Employees in the Digital Economy», *Research Paper of Max Planck Institute for Innovation and Competition*, núm. 16, 2016A, electrónico.

SURBLYTÈ, Gintare, «Enhancing TRIPS: Trade Secrets and Reverse Engineering», en ULLRICH, Hanns *et al.* (eds.), *TRIPS plus 20 — From Trade Rules to Market Principles*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2016B, pp. 725-760.

SURBLYTÈ, Gintare, «Internet Search Engines in the Focus of EU Competition Law — A Closer Look at the Broader Picture», *GRUR*, vol. 65, núm. 2, 2015, pp. 127-130.

SWENARTON, W. Hastings, «Patents, trade secrets and trade names as factors in industrial development», *Yale Law Journal*, vol. 19, núm. 2, 1910, pp. 115-120.

TAKENAKA, Toshiko, *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008.

TAMAYO VELASCO, Jimena, «¿Relaciones irreparables? Conflictos de libre competencia entre aseguradoras automovilísticas y talleres de reparación», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 231-253.

TANAKA, Hitoshi e IWAISAKO, Tatsuro, «Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment: A Welfare Analysis», *European Economic Review*, vol. 67, núm. 3, 2014, pp. 107-124.

TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel, «Tratamiento procesal de las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual. Una teoría general sobre la identificación de las acciones y su acumulación en el proceso», en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago y TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel (auts.), *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, pp. 163-298.

TATO PLAZA, Anxo, «Publicidad y publicidad ilícita», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 1945-1981.

TEMPLE LANG, John y O'DONOGHUE, Robert, «Defining Legitimate Competition: How to Clarify Pricing Abuses Under Article 82 EC», *Fordham International Law Journal*, vol. 26, núm. 1, 2002, pp. 83-162.

TENA PIAZUELO, Isaac, «Concepto, constitución y funcionamiento de la sociedad civil», en TENA PIAZUELO, Isaac (coord.), *Comunidad de bienes y sociedad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 132-198.

TENA PIAZUELO, Isaac, *La caracterización de la sociedad civil y su diferencia con la comunidad de bienes*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

THUE LIE, Haakon, «Trade Secrets and Lead Time Advantages - Understanding Innovation Appropriation Mechanisms», *SSRN Electronic Journal*, núm. 1, 2018, electrónico.

TIEDEMANN, Klaus, «§ 263», en TIEDEMANN, Klaus *et al.* (eds.), *Leipziger Kommentar Strafrecht*, vol. 9, 12.^a ed., De Gruyter, Berlin, 2012, electrónico.

TIETZEL, Manfred, «Die Ökonomie der Property Rights: Ein Überblick», *Zeitschrift für Wirtschaftspolitik*, vol. 30, núm. 1, 1981, pp. 207-244.

TILLEMANN, Bernard, «L'obligation au secret et à la discrétion des administrateurs de sociétés», *Journal des Tribunaux*, núm. 19, 1993, pp. 549-555.

TONELL, Magnus, *Sekretessavtal. -Och det rättsliga skyddet för företagshemligheter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2021.

TORRALBA SORIANO, Vicente, «Artículo 1476», en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido *et al.* (dirs.), *Comentario del Código Civil*, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 939-940.

TRALLERO OCAÑA, Teresa, *The Notion of Secrecy*, Nomos, Baden-Baden, 2021.

TREBILCOCK, Michael J., *The Common Law of Restraint of Trade. A Legal and Economic Analysis*, Carswell, Toronto, 1986.

TREPOZ, Edouard, «La propriété des supports d'œuvre d'art — d'une propriété limitée vers une propriété flottante», *Cahiers de droit de l'entreprise*, núm. 51, 2015, pp. 42-48.

TROLLER, Alois, «The Legal Protection of Know-How. General Report», en COHEN JEHOAM, Herman (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries*, Kluwer, Deventer, 1972, pp. 149-164.

TROLLER, Alois, *Immaterialgüterrecht*, vol. 1 y 2, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1971.

TROLLER, Alois, «Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts», *GRUR International*, núm. 9, 1958, pp. 385-394.

TROLLER, Alois, «Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali», *Rivista del Diritto Commerciale*, núm. 5-6, 1957, pp. 169-181.

TROLLER, Kamen, «La restauration de la situation et la réparation intégrale des préjudices nés des actes de concurrence déloyale», *Revue Internationale de la Concurrence*, núm. 160, 1990, pp. 45-52.

TORRES LANA, José Ángel, «Los daños punitivos y su posible trasplante al sistema jurídico español», en ATAZ LÓPEZ, Joaquín y COBACHO GÓMEZ, José Antonio (coords.), *Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños. Estudios en homenaje al profesor Dr. Roca Guillamón*, vol. III, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, electrónico.

TUDOR STANESCU, Elena Cristina, «La valoración de los acuerdos *pay-for-delay* como restricciones por objeto y la responsabilidad de la matriz por acuerdos anticompetitivos

celebrados por sus filiales», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 19, 2016, electrónico.

TUHR, Andreas von, *Derecho civil. Teoría general del Derecho civil alemán. Los derechos subjetivos y el patrimonio*, Depalma, Buenos Aires, 1946.

TUR FAÚNDEZ, María Nélica, *Del saneamiento a la responsabilidad por falta de conformidad. Una propuesta de regulación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

TUR FAÚNDEZ, María Nélica, «Vicios ocultos y *aliud pro alio*: estado de la jurisprudencia», en CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), *Tratado de la compraventa. Homenaje a Rodrigo Bercovitz*, t. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, electrónico.

TURNER, Amédée E., *The Law of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1962.

UENO, Tatsuhiro, «Big Data in Japan: Copyright, Trade Secret and New Regime in 2018», en SANDEEN, Sharon K., RADEMACHER, Christoph y OHLY, Ansgar (eds.), *Research Handbook on Information Law and Governance*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, pp. 108-120.

ULLMANN, Eike, «Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungshaftung des Verletzers im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», *GRUR*, vol. 80, núm. 11, 1978, pp. 615-623.

ULLRICH, Hanns, «The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law — An Overview», en EHLERMANN, Claus Dieter y ATANASIU, Isabela (eds.), *The Interaction between Competition Law and Intellectual Property (European Competition Law Annual, 2005)*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 28-75.

ULLRICH, Hanns, *Der internationale Softwarevertrag. Nach deutschem und ausländischem Recht*, 2.^a ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2006.

ULLRICH, Hanns, «Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules. A Trips Perspective», *Journal of International Economic Law*, vol. 7, núm. 2, 2004, pp. 401-430.

ULMER, Eugen, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Springer Netherlands, Deventer, 1978.

ULMER, Eugen y REIMER, Dietrich, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, vol. III, Beck, München, 1968.

UNGER-HELLMICH, Dagmar y GAUGENRIEDER, Eileen, «Know-how-Schutz - gehen mit dem Mitarbeiter auch die Unternehmensgeheimnisse?», *WRP*, vol. 2011, núm. 11, 2011, pp. 1364-1381.

UNGUREANU, Carmen Tamara y TATARU, Stefan Răzvan, «The legality of reverse engineering or how to legally decipher trade secrets», *SHS Web of Conferences. Legal Perspectives on the Internet*, COPEJI 6.0., vol. 177, 2023, electrónico.

UNIKEL, Robert, «Bridging “Trade Secret” Gap: Protecting “Confidential Information” Not Rising to the Level of Trade Secrets», *Loyola University Chicago Law Journal*, vol. 29, núm. 4, 1998, pp. 841-890.

UREÑA SALCEDO, Juan Antonio, *Breve historia de la expresión y control de las ideas y de la (des)protección de sus autores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

URIBE PIEDRAHITA, Carlos Andrés y CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Regulación “ex ante” y control “ex post”. La difícil relación entre propiedad intelectual y Derecho de la competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 33, 2013, pp. 307-330.

VALDÉS ALONSO, Alberto, *Propiedad intelectual y relación de trabajo*, Civitas, Madrid, 2001.

VALÉS DUQUE, Pablo, «La responsabilidad precontractual o culpa *in contrahendo*», en ALONSO PÉREZ, Mariano (coord.), *Libro-Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola*, Colegio de Registradores, Madrid, 2006, pp. 713-748.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, «La analogía en el Derecho», *Anuario de Derecho Civil*, t. XLVIII, núm. 3, 1995, pp. 1039-1088.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, «La reivindicación mobiliaria como tema fundamental del artículo 464 CC», *Anuario de Derecho Civil*, t. IX, núm. 2, 1956, pp. 361-431.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, «La Ley de 16 de diciembre de 1954 y su reglamento de 17 de junio de 1955 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento», *Anuario de Derecho Civil*, t. VIII, núm. 4, 1955, pp. 1227-1260.

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, «La sociedad irregular (sociedad mercantil no inscrita) en el anteproyecto de código mercantil: algunos aspectos de su régimen jurídico», en MORILLAS JARILLO, María José *et al.* (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 946-966.

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, «La “sociedad anónima irregular” (“sociedad devenida irregular”) en la Ley de Sociedades de Capital», en PILOÑETA ALONSO, Luis Manuel e IRIBARREN BLANCO, Miguel (coords.), *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor José María Muñoz Planas*, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 839-855.

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, *La prohibición de la arbitrariedad en el ámbito contractual privado*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1989.

VALVERDE VALVERDE, Calixto, *Tratado español de Derecho civil. Parte especial. Derechos reales*, t. II, Talleres tipográficos Cuesta, Valladolid, 1936.

VANBRABANT, Bernard, «Les contrats relatifs au savoir-faire et autres secrets d’affaire», en VANBRABANT, Bernard (ed.), *Les contrats commerciaux en pratique*, Larcier, Bruxelles, 2016, pp. 174-304.

VANDELE, Kenneth J., «The New Property of Nineteenth Century: The Development of the Modern Concept of Property», *Buffalo Law Review*, vol. 29, núm. 2, 1980, pp. 325-367.

VAQUERO PINTO, María José, «Servicios empresariales», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024A, pp. 4009-4294.

VAQUERO PINTO, María José, «Otros: Gestión y servicios profesionales», en MORALEJO IMBERNÓN, Nieves, QUICIOS MOLINA, Susana y LÓPEZ MAZA, Sebastián (coords.), *Tratado de contratos*, 4.^a ed., t. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024B, pp. 4422-4708.

VARADARAJAN, Deepa, «Trade Secret Precautions, Possession, and Notice», *Hastings Law Journal*, vol. 68, núm. 2, 2017, pp. 357-395.

VARADARAJAN, Deepa, «A Trade Secret Approach to Protecting Traditional Knowledge», *Yale Journal of International Law*, vol. 36, núm. 1, 2011, pp. 371-420.

VARELA CASTRO, Ignacio, *Riesgo en la compraventa, cumplimiento e incumplimiento*, BOE, Madrid, 2023.

VARGAS ROZO, José Daniel y PINGARRÓN YÁÑEZ-SEDEÑO, Jaime, «Rescatando la definición del mercado relevante en los casos de conductas colusorias», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, 2015, pp. 185-217.

VARIAN, Hal R., «Markets for Information Goods», *Institute for Monetary and Economic Studies of the Bank of Japan*, 1999, pp. 1-17.

VÁZQUEZ BARROS, Sergio, *El negocio jurídico de compraventa y permuta*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo, «Artículo 1475», en CAÑIZARES LASO, Ana *et al.* (dirs.), *Código Civil Comentado*, vol. IV, 2.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, Tomás, «La cotitularidad de los bienes inmateriales», en REYES LÓPEZ, María José (coord.), *Comunidad de bienes*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 583-610.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, Tomás, *La cotitularidad de bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

VEGA GARCÍA, Fernando de la, «Conductas prohibidas en la distribución de productos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad intelectual», en CORBERÁ MARTÍNEZ, José y MIRANDA RIBERA, Eduardo (coords.), *Retos en el sector agroalimentario. Regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 77-92.

VEGA VEGA, José Antonio, «Anotaciones sobre la protección de la propiedad industrial», *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, núm. 32, 2020, pp. 113-141.

VEGA VEGA, José Antonio, «Naturaleza jurídica de la permuta financiera (SWAP)», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 1, 2017, pp. 89-125.

VEGA VEGA, José Antonio, «Artículo 32. Acciones», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 847-887.

VEGA VEGA, José Antonio y GALÁN CORONA, Eduardo, *El contrato de permuta financiera (SWAP)*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

VEIGA TORREGROSA, Ainhoa, «Los descuentos de fidelidad en el Derecho comunitario y español de la competencia», en ORTIZ BLANCO, Luis y GUIRADO GALIANA, Rosa (coords.), *Derecho de la competencia europeo y español. Curso de iniciación*, vol. 5, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 247-291.

VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio, «Las barreras de entrada y su relevancia para el Derecho de la competencia», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 6, 2010, pp. 13-36.

VELASCO SANZO, Pablo, «Big Data desde la perspectiva del abuso de posición de dominio y del control de concentraciones», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 255-275.

VELÁSQUEZ, Manuel G., *Ética en los negocios. Concepto y casos*, 7.^a ed., Pearson, México D. F., 2012.

VENDRELL CERVANTES, Carles, *El mercado de los derechos de imagen. El consentimiento o autorización para la intromisión en los derechos de la personalidad y la transmisión de derechos de imagen*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.

VENDRELL CERVANTES, Carles, «La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, núm. 3, 2012, pp. 1107-1244.

VERDA Y BEAMONTE, José Ramón de, «El derecho de usufructo», en MUÑOZ RODRIGO, Gonzalo y BUENO BIOT, Álvaro (coords.), *Derechos reales. Tratado práctico interdisciplinar*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 573-592.

VERDA Y BEAMONTE, José Ramón de, «Principios generales inspiradores de la reforma en materia de discapacidad, interpretados por la reciente jurisprudencia», *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 115, 2022, pp. 11-116.

VERDA Y BEAMONTE, José Ramón de, «Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el Derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 770, 2018, pp. 2929-3002.

VERDA Y BEAMONTE, José Ramón de, *Saneamiento por vicios ocultos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2004.

VERDERA BUSUTIL, Carlos, «El know-how: de idea a patrimonio ¿hasta dónde llega su patrimonialización? Comentario a la RDGRN de 4 de diciembre de 2019», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 30, 2020, pp. 802-815.

VERDERA SERVER, Rafael, «*Pro proprietate*. Notas sobre la configuración constitucional de la propiedad privada», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXVI, núm. 3, 2023, pp. 859-988.

VERDERA SERVER, Rafael, «Módulo 6. Derecho de Daños», en VERDERA SERVER, Rafael, (coord.), *Derecho civil II*, autopublicación, Valencia, 2022, pp. 1-139.

VERDERA SERVER, Rafael, *Lecciones de Derecho civil. Derecho civil I*, 2.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

VERDERA SERVER, Rafael, «Remedios contra el incumplimiento en la propuesta de modernización del Código Civil. Una visión general», en GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel y GARCÍA PÉREZ, Carmen Leonor (coords.), *Estudios sobre incumplimiento y resolución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 47-94.

VERDERA SERVER, Rafael, «Artículo 1092», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios al Código Civil*, t. VI, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pp. 7987-7998.

VERDERA SERVER, Rafael, *El cumplimiento forzoso de las obligaciones*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1995.

VERDERA SERVER, Rafael y ESTRUCH ESTRUCH, Jesús, «Módulo 3. La dinámica de la relación obligatoria», en VERDERA SERVER, Rafael (coord.), *Derecho civil II*, autopublicación, Valencia, 2022, pp. 1-166.

VERMA, Saumya K., «Protection of Trade Secrets under the Trips Agreement, and Developing Countries», *The Journal of World Intellectual Property*, núm. 1, 1998, pp. 723-742.

VERO, Giancarlo de, «Prevenzione generale e condanna dell'innocente», *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, vol. 48, núm. 3, 2005, pp. 990-1018.

VICENT CHULIÁ, Francisco, *Introducción al Derecho mercantil*, 24.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

VICENT CHULIÁ, Francisco, «El contrato de cuentas en participación no es un contrato de sociedad», *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 41, 2016, pp. 31-75.

VICENT CHULIÁ, Francisco, «Responsabilidad de los contratos celebrados en nombre de la sociedad en formación y de la sociedad irregular», *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 21, 1997, pp. 751-799.

VICENT CHULIÁ, Francisco, «Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal», *Revista General de Derecho*, núm. 589-590, 1993, pp. 9975-10017.

VICENT CHULIÁ, Francisco, «La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente», en BISBAL MÉNDEZ, Joaquim y VILADÀS JENÉ, Carles (coords.), *Derecho y Tecnología. Curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 157-173.

VICENT CHULIÁ, Francisco, «Delimitación del concepto de compraventa mercantil», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 500, 1974, pp. 75-146.

VICENTE DOMINGO, Elena, «El daño», en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014, electrónico.

VICENTE DOMINGO, Elena, *Los daños corporales: Tipología y valoración*, Bosch, Barcelona, 1994.

VIDAL OLIVARES, Álvaro Rodrigo, «La noción de incumplimiento esencial en el Código Civil», *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, núm. 32, 2009, pp. 221-258.

VIDAL OLIVARES, Álvaro Rodrigo, «El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional», *Revista Chilena de Derecho*, vol. 33, núm. 3, 2006, pp. 439-477.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, «Artículo 5. Cotitularidad», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.

VIGUERA REVUELTA, Rodrigo, *La protección jurídica del diseño industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

VILÀ COSTA, Blanca, *El «abuso de posición dominante» en la CEE*, INAP, Madrid, 1979.

VILAJOSANA RUBIO, Josep Maria, *Las razones de la pena*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

VILLASEÑOR, Jorge, «Artificial Intelligence, Trade Secrets, and the Challenge of Transparency», *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 25, núm. 3, 2024, pp. 495-536.

VIÑUELAS SANZ, Margarita, «El know-how como aportación al capital social», *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 31, 2008, pp. 203-218.

VIRGÓS SORIANO, Miguel, *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal: Un análisis del artículo 4 de la Ley española de Competencia Desleal de 1991*, Civitas, Madrid, 1993.

VIVAS TESÓN, Inmaculada, «Una reflexión en torno a la categoría de los contratos reales», en CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio (coord.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, vol. II, Civitas, Madrid, 2002, pp. 3307-3338.

VIVAS-EUGUI, David, «Negotiations on Geographical Indications in the TRIPs Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations: Implications for Developing Countries and the Case of Venezuela», *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 4, núm. 5, 2005, pp. 703-728.

VIZCAÍNO RAMOS, Iván, «La nueva regulación de las “invenciones laborales” en la Ley 24/2015, de Patentes», *Revista Española de Derecho del Trabajo*, núm. 185, 2016, pp. 139-154.

VOIGT, Andreas, «Die wirtschaftlichen Güter als Rechte», *Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*, vol. 6, núm. 2, 1912, pp. 304-316.

VOLLRATH, Ulrich, «Zur Berücksichtigung der Entwicklungs- und Schutzrechtskosten bei der Bemessung der Schadensersatz-Lizenzgebühr für Patentverletzung», *GRUR*, vol. 85, núm. 2, 1983, pp. 52-56.

WAGNER, Gerhard, «§ 823», en SÄCKER, Franz Jürgen *et al.* (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 7, 9.^a ed., 2024, electrónico.

WAGNER, Sebastian, *Know-how. Einordnung in das Zivilrecht*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2016.

WAINIKKA, Christina, *Att skydda innovationer. Affärer, risker och möjligheter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2020.

WALDRON, Jeremy, «Property Law», en PATTERSON, Dennis (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, 2.^a ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, pp. 9-28.

WALZ, W. Rainer, «Sachenrecht für Nicht-Sachen? Kritik einer Systemanalogie», *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, vol. 1, núm. 1-2, 1986, pp. 131-164.

WARREN, Samuel D. y BRANDEIS, Louis D., «The Right to Privacy», *Harvard Law Review*, vol. 4, núm. 5, 1890, pp. 193-220.

WATAL, Jayashree y TAUBMAN, Antony (eds.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal insights from the Uruguay Round negotiations*, World Trade Organization, Geneva, 2015.

WATSON, Alan, «Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded», *Tulane European & Civil Law Forum*, vol. 11, 1996, pp. 19-29.

WEBER, Max, *La ética protestante y el “espíritu” del capitalismo*, reimpresión, Alianza Editorial, Madrid, 2012.

WEINRIB, Arnold S., «Information and Property», *The University of Toronto Law Journal*, vol. 38, núm. 2, 1988, pp. 117-150.

WENIGER, Olivier, *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how). Étude comparative des droits allemand, français et suisse*, Droz, Genève, 1994.

WENNAKOSKI, Anna Aurora, «Trade Secrets under Review: A Comparative Analysis of the Protection of Trade Secrets in the EU and in the US», *European Intellectual Property Review*, vol. 38, núm. 3, 2016, pp. 154-171.

WERRA, Jacques de, «Arbitrating International Intellectual Property Disputes: Time to Think Beyond the Issue of (Non-)Arbitrability», *International Business Law Journal*, núm. 3, 2012, pp. 299-317.

WERRA, Jacques de, «How to Protect Trade Secrets in High-Tech Sports? An Intellectual Property Analysis based on the Experiences at the America's Cup and in the Formula One Championship», *European Intellectual Property Review*, vol. 32, núm. 4, 2010, pp. 155-165.

WEXLER, Rebecca, «Life, Liberty, and Trade Secrets: Intellectual Property in the Criminal Justice System», *Stanford Law Review*, vol. 70, núm. 5, 2018, pp. 1343-1429.

WHEELER, Laura, «Trade Secrets and the Skilled Employee in the Computer Industry», *Washington University Law Review*, vol. 61, núm. 3, 1983, pp. 823-847.

WHELAN, Peter J., «Trade Secrets — Problems of Acquisition», *The Business Lawyer*, vol. 18, núm. 2, 1963, pp. 539-550.

WIEBE, Andreas, *Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht*, 5.^a ed., Facultas, Wien, 2022.

WIEBE, Andreas y KODEK, Georg E., *Kommentar zum UWG*, 2.^a ed., Manz, Wien, 2022, electrónico.

WIESNER, Don y CAVA, Anita, «Stealing Trade Secrets Ethically», *Maryland Law Review*, vol. 47, núm. 4, 1988, pp. 1076-1128.

WILLIAMS, Mark, «The Scope of the Corporate Attorney-Client Privilege in View of Reason and Experience», *Howard Law Journal*, vol. 25, núm. 3, 1982, pp. 425-466.

WINGO, Harry, «Dumpster Diving and the Ethical Blindspot of Trade Secret Law», *Yale Law and Policy Review*, vol. 16, 1997, pp. 195-219.

WITTGENSTEIN, Ludwig, *Investigaciones filosóficas*, reimpresión, Altaya, Barcelona, 1999.

WITTMER, M. Jacques, *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*, Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel, 1962.

WOLFF, Martin, *Derecho de cosas. Tratado de Derecho civil*, t. III, vol. I, 2.^a ed., Bosch, Barcelona, 1951.

WOLFARD, Eric, «International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime», *University of Toronto Faculty of Law Review*, núm. 49, 1991, pp. 107-131.

WOLFSON, Nicholas, «Trade Secrets and Secret Trading», *San Diego Law Review*, vol. 25, núm. 1, 1988, pp. 95-124.

WYSS, Lukas F., «How to Protect Business Secrets in International Commercial Arbitration», *International Arbitration Law Review*, núm. 12, 2009, pp. 158-167.

YAGO DE SEVILLA, Marco, «Artículo 10. Cálculo de daños y perjuicios», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.

YAGO DE SEVILLA, Marco y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «Artículo 3. Violación de secretos empresariales», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.

YEH, Brian T., «Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation», *Congressional Research Service*, 2016, R-43714, pp. 1-24, electrónico.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, «¿Existen remedios contractuales para obtener el resarcimiento del daño moral derivado del incumplimiento del contrato?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 16, núm. 2, 2024, pp. 1522-1533.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, *Responsabilidad civil extracontractual: parte general*, 4.^a ed., Dykinson, Madrid, 2018.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, «Comentario del artículo 1107 CC», en AA. VV., *Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo*, vol. I, Bosch, Barcelona, 1992, pp. 843-868.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, «La zona fronteriza entre la responsabilidad contractual y la aquiliana: Razones para una moderada unificación», *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 603, 1991, pp. 443-490.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MAÍZ, Vicente, «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», en REGLERO CAMPOS, Fernando y BUSTO LAGO, José Manuel (coords.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2014, electrónico.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MAÍZ, Vicente, *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual. Por una nueva regulación*, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006.

ZABALETA DÍAZ, Marta, «El abuso de una situación de dependencia económica. ¿Ilícito antitrust o ilícito desleal?», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 26, 2006, pp. 339-380.

ZABALETA DÍAZ, Marta, *La explotación de una situación de dependencia económica como supuesto de competencia desleal*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

ZÁBOJNÍK, Ján, «A Theory of Trade Secrets in Firms», *International Economic Review*, vol. 43, núm. 3, 2002, pp. 831-855.

ZANNONI, Eduardo A., *El daño en la responsabilidad civil*, 2.^a ed., Astrea, Buenos Aires, 1987.

ZECH, Herbert, *Information als Schutzgegenstand*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

ZELAYA ETCHEGARAY, Pedro, *La responsabilidad civil del empresario por los daños causados por sus dependientes. Naturaleza y requisitos*, Aranzadi, Cizur Menor, 1995.

ZEVGOLIS, Nikolaos E., «The Interaction Between Intellectual Property Law and Competition Law in the EU: Necessity of Convergent Interpretation with the Principles Established by the Relevant Case Law», en BHARADWAJ, Ashish, DEVAIAH, Vishwas H. y GUPTA, Indranath (eds.), *Multi-dimensional Approaches Towards New Technology*, Springer, Singapore, 2018, pp. 21-42.

ZIMMERMAN, Diane Leenheer, «Trade Secrets and the “Philosophy” of Copyright: A Case of Culture Crash», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 299-331.

ZINK, Julie E., «When Trade Secrecy Goes Too Far: Public Health and Safety Should Trump Corporate Profits», *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, vol. 20, núm. 4, 2020, pp. 1135-1180.

ZUECO PEÑA, Ana, «Artículo 7. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020A, electrónico.

ZUECO PEÑA, Ana, «Artículo 9. Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley — Wolters Kluwer, Madrid, 2020B, electrónico.

ZUMAQUERO GIL, Laura, «El enriquecimiento injustificado en el Derecho Privado Europeo», *InDret*, núm. 2, 2017, pp. 1-53, electrónico.

ZURIMENDI ISLA, Aitor, «La sentencia del caso Intel o cómo el Derecho de la competencia no responde a la realidad actual», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 14, núm. 2, 2022, pp. 900-914.

RESOLUCIONES JUDICIALES

ESPAÑA²⁴⁴²

SAN, penal, de 8 de octubre de 2024 (ECLI:ES:AN:2024:5221).

STS, civil, de 16 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:4403).

SAP Zaragoza, penal, de 6 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:APZ:2024:1489).

STS, penal, de 12 de julio de 2024 (ECLI:ESTS:2024:3902).

SAP Sevilla, penal, de 27 de mayo de 2024 (ECLI:ES:APSE:2024:819).

STS, civil, de 24 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2094).

STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2249).

STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2214).

STS, civil, de 3 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:1794).

SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167).

SAP Valencia, civil, de 4 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:416).

SAP Valencia, civil, de 20 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:199).

SAP Barcelona, civil, de 16 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:1553).

SAP Alicante, civil, de 16 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APA:2024:65).

STS, civil, de 6 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:482).

STS, contencioso, de 5 de febrero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:480).

AAP Tarragona, penal, de 2 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APT:2024:293A).

SAP Valencia, civil, de 9 de enero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:1).

SAN, contencioso, de 19 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:AN:2023:6629).

SAP Alicante, civil, de 3 de noviembre de 2023 (ECLI:ES:APA:2023:1774).

STS, civil, de 24 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4377).

SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340).

²⁴⁴² Las referencias jurisprudenciales utilizadas para España han sido tomadas de CENDOJ.

STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411).

SAP Barcelona, penal, de 13 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:12137).

SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096).

SJMercantil, núm. 18, Madrid, de 26 de julio de 2023 (ECLI:ES:JMM:2023:5176).

SAP Burgos, civil, de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:APBU:2023:575).

SAP Oviedo, penal, de 13 de julio de 2023 (ECLI:ES:APO:2023:2679).

ATS, social, de 6 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:7617A).

SAP Almería, civil, de 23 de mayo de 2023 (ECLI:ES:APAL:2023:988).

STS, contencioso, de 6 de marzo de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1033).

SAP Alicante, civil, de 17 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APA:2023:190).

SAP Barcelona, civil, de 16 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4535).

SAP Barcelona, civil, de 8 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4277).

SAP Barcelona, penal, de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:2431).

SAP Madrid, civil, de 3 de febrero de 2023 (ECLI:ES:APM:2023:1976).

SAP Cantabria, penal, de 31 de enero de 2023 (ECLI:ES:APS:2023:648).

SAP Islas Baleares, civil, de 14 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APIB:2022:3495).

SAP Sevilla, civil, de 5 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APSE:2022:2989).

STS, civil, de 10 de noviembre de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:4103).

SAP Alicante, civil, de 11 de octubre de 2022 (ECLI:ES:APA:2022:2451).

SAP Vizcaya, civil, de 26 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:2185).

SAP Valencia, penal, de 16 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2961).

SAP Barcelona, civil, de 19 de julio de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:8649).

STSJ Canarias, contencioso, de 30 de junio de 2022 (ECLI:ES:TSJCAN:2022:2173).

SAP Valencia, civil, de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2067).

SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317).

STS, civil, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1715).

SAP Barcelona, civil, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:4590).

SAP Albacete, penal, de 5 de abril de 2022 (ECLI:ES:APAB:2022:370).

STS, civil, de 31 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1244).

STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206).

SAP Vizcaya, civil, de 18 de enero de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:240).

STS, civil, de 22 de diciembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:4878).

SAP Madrid, penal, de 29 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:15693).

STS, civil, de 28 de octubre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3885).

SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117).

STS, civil, de 23 de julio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3068).

SAP Madrid, civil, de 2 de julio de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:10275).

SAP Oviedo, civil, de 21 de junio de 2021 (ECLI:ES:APO:2021:2465).

STS, contencioso, de 31 de mayo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2286).

SAP A Coruña, civil, de 12 de mayo de 2021 (ECLI:ES:APC:2021:1115).

SAP Lugo, civil, de 20 de abril de 2021 (ECLI:ES:TAPLU:2021:262).

SJMercantil, núm. 5, Barcelona, de 29 de marzo de 2021 (ECLI:ES:JMB:2021:1141).

SAP Málaga, civil, de 22 de marzo de 2021 (ECLI:ES:APMA:2021:1015).

SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:400).

SAP Barcelona, civil, de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12755).

STS, civil, de 10 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:4074).

SAP Gran Canaria, penal, de 16 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:APGC:2020:1281).

SAP Baleares, civil, de 26 de octubre de 2020 (ECLI:ES:APIB:2020:2114).

SAP Cantabria, penal, de 30 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:APS:2020:607).

STS, civil, de 16 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:2933).

SAP Madrid, civil, de 17 de julio de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:12716).

SAP Valencia, civil, de 15 de julio de 2020 (ECLI:ES:APV:2020:3847).

SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244).

SAP Castellón, penal, de 26 de junio de 2020 (ECLI:ES:APCS:2020:1062).

SAP Zaragoza, civil, de 24 de junio de 2020 (ECLI:ES:APZ:2020:987).

STS, civil, de 4 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1568).

SAP Burgos, civil, de 10 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APBU:2020:228).

STS, civil, de 22 de enero de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:99).

SAP Barcelona, civil, de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).

STS, civil, de 30 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2852).

SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731).

STS, civil, de 23 de mayo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1636).

SAP Alicante, civil, de 30 de abril de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:2202).

SAP Madrid, civil, de 12 de abril de 2019 (ECLI:ES:APM:2019:9698).

SAP Murcia, civil, de 11 de abril de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:1541).

SAP Valencia, civil, de 25 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APV:2019:1829).

SAP Alicante, civil, de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:771).

SAP Barcelona, civil, de 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1387).

ATS, civil, de 23 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:439A).

STS, contencioso, de 21 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:259).

SAP Alicante, civil, de 18 de enero de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:199).

STS, contencioso, de 8 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:253).

SAP Barcelona, civil, de 2 de enero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1).

STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422).

SAP Madrid, civil, de 17 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:18101).

SAP Pontevedra, civil, de 7 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:APPO:2018:1274).

STS, civil, de 11 de julio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2251).

SAP Santa Cruz de Tenerife, civil, de 11 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APTF:2017:2464).

SAP Alicante, civil, de 6 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:2674).

SAP Sevilla, civil, de 24 de julio de 2017 (ECLI:ES:APSE:2017:1662).

STS, civil, de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025).

SAP Badajoz, civil, de 6 de julio de 2017 (ECLI:ES:APBA:2017:683).

SAP Madrid, civil, de 14 de junio de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:8691).

STS, civil, de 24 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1991).

STS, civil, de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1658).

SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:6184).

STS, civil, de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1629).

SAP Barcelona, civil, de 24 de abril de 2017 (ECLI:ES:APB:2016:2834).

SAP Alicante, civil, de 24 de marzo de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:938).

SAP Madrid, civil, de 3 de marzo de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:4244).

STS, civil, de 24 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:717).

SAP Alicante, civil, de 20 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:189).

SAN, contencioso, de 13 de febrero de 2017 (ECLI:ES:AN:2017:416).

SAP Alicante, civil, de 10 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:281).

SAP Madrid, civil, de 19 de diciembre de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:17625).

SAP Navarra, civil, de 2 de noviembre de 2016 (ECLI:ES:APNA:2016:1177).

STS, civil, de 10 de octubre de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:4631).

SAP Valencia, civil, de 19 de julio de 2016 (ECLI:ES:APV:2016:2814).

SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834).

SAP Alicante, civil, de 6 de mayo de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:1272).

STS, civil, de 19 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:516).

STS, civil, de 11 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:502).

SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:507).

SAP Madrid, civil, de 22 de enero de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:3521).

SAP Alicante, civil, de 17 de diciembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:3200).

SAN, contencioso, de 5 de noviembre de 2015 (ECLI:ES:AN:2015:3872).

SAN, contencioso, de 19 de octubre de 2015 (ECLI:ES:AN:2015:3609).

STS, civil, de 10 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4267).

STS, civil, de 9 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:3223).

SAP Bizkaia, penal, de 1 de abril de 2015 (ECLI:ES:APBI:2015:1051).

SAP Barcelona, civil, de 18 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:605).

SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:17).

SAP Zaragoza, civil, de 17 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APZ:2014:2177).

SAP Madrid, civil, de 12 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:18847).

SAP Navarra, civil, de 9 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APNA:2014:1183).

SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730).

SAP Madrid, civil, de 18 de julio de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11772).

STS, civil, de 26 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:3156).

SAP Barcelona, civil, de 10 de junio de 2014 (ECLI:ES:APB:2014:5951).

STS, civil, de 4 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2941).

SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11927).

STS, civil de 9 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1905).

STS, civil, de 7 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1876).

STS, civil, de 19 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1241).

SJMercantil, núm. 7, Barcelona, de 6 de marzo de 2014 (ECLI:ES:JMB:2014:4087).

SAP Madrid, civil, de 24 de enero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:586).

STS, civil, de 18 de noviembre de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:6699).

SAP Barcelona, civil, de 25 de junio de 2013 (ECLI:ES:APB:2013:7226).

STS, contencioso, de 29 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2660).

STS, contencioso, de 20 de marzo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:1525).

SAP Badajoz, civil, de 11 de marzo de 2013 (ECLI:ES:APBA:2013:210).

SAP Vizcaya, civil, de 21 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APBI:2013:2225).

SAP Barcelona, civil, de 19 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:14650).

STS, civil, de 14 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8028).

STS, civil, de 24 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8024).

SAP Ciudad Real, civil, de 29 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:APCR:2012:924).

STS, civil, de 23 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6110).

STS, civil, de 11 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6603).

STS, civil, de 10 de julio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6338).

SAP Pontevedra, civil, de 13 de junio de 2012 (ECLI:ES:APPO:2012:1795).

STS, contencioso, de 1 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:1110).

SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:1460).

STS, civil, de 4 de enero de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:247).

SAP Alicante, civil, de 16 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:APMA:2011:3140).

SAP Madrid, civil, de 11 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:APM:2011:15157).

SAP Madrid, civil, de 14 de octubre de 2011 (ECLI:ES:APM:2011:15159).

SAP Barcelona, civil, de 8 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:15205).

SAP Asturias, civil, de 26 de julio de 2011 (ECLI:ES:APO:2011:1326).

STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:3148).

STS, civil, de 31 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4890).

STS, civil, de 10 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4270).

SAP Vizcaya, civil, de 9 de febrero de 2011 (ECLI:ES:APBI:2011:1586).

STS, contencioso, de 1 de febrero de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:370).

STS, civil, de 15 de diciembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7726).

STS, civil, de 24 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7754).

STS, civil, de 18 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6252).

STS, civil, de 15 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6254).

SAP Alicante, civil, de 18 de junio de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:2214).

SAP Zaragoza, civil, de 17 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APZ:2010:2152).

SAP Barcelona, civil, de 17 de febrero de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:1797).

SAP Alicante, civil, de 29 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:471).

SAP Alicante, civil, de 21 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:1591).

STS, civil, de 7 de julio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4441).

STS, civil, de 30 de junio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:4450).

SAP Tarragona, civil, de 10 de junio de 2009 (ECLI:ES:APT:2009:638).

STS, civil, de 2 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:936).

SAP Zaragoza, penal, de 11 de febrero de 2009 (ECLI:ES:APZ:2009:119).

SAP Barcelona, civil, de 13 de enero de 2009 (ECLI:ES:APB:2009:239).

STS, penal, de 16 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7442).

STS, civil, de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4125).

AAP Madrid, penal, de 24 de junio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:16896A).

SAP Lleida, civil, de 20 de mayo de 2008 (ECLI:ES:APL:2008:405).

STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885).

STS, civil, de 21 de abril de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:4757).

SAP Madrid, civil, de 16 de abril de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:12272).

STS, civil, de 13 de febrero de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2010).

STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143).

STS, contencioso, de 19 de junio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4763).

STS, civil, de 30 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4291).

STS, civil, de 17 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4002).

STS, civil, de 17 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:3220).

SAP Vizcaya, civil, de 7 de mayo de 2007 (ECLI:ES:APBI:2007:1457).

STS, civil, de 19 de abril de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:2262).

SAP Córdoba, penal, de 12 de marzo de 2007 (ECLI:ES:APCO:2007:689).

SJMercantil, núm. 1, Alicante, de 28 de febrero de 2007 (ECLI:ES:JMA:2007:794).

STSJ Madrid, social, de 7 de febrero de 2007 (ECLI:ES:TSJM:2007:909).

ATS, contencioso, de 15 de febrero de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:2023A).

STS, civil, de 29 de diciembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:8692).

STS, civil, de 24 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:7599).

SAP Barcelona, civil, de 22 de septiembre de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14975).

SAP Barcelona, civil, de 20 de julio de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14386).

SAP Málaga, civil, de 6 de julio de 2006 (ECLI:ES:APMA:2006:2218).

STS, civil, de 28 de junio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3812).

STS, contencioso, de 20 de junio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3887).

STS, civil, de 12 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2864).

STS, civil, de 3 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2604).

STS, contencioso, de 4 de abril de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3001).

SAP Barcelona, penal, de 9 de marzo de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:2811).

SAP Barcelona, civil, de 26 de octubre de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12412).

STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410).

STS, civil, de 17 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6226).

SAP Madrid, civil, de 27 de septiembre de 2005 (ECLI:ES:APM:2005:12888).

SAP Barcelona, civil, de 23 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:13924).

SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12280).

SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:16069).

SAP Barcelona, civil, de 7 de junio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5976).

SAP Barcelona, civil, de 18 de mayo de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5159).

STS, civil, de 4 de marzo de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:1356).

SAP Madrid, civil, de 9 de junio de 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8479).

STS, civil, de 22 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2639).

SAP Barcelona, civil, de 13 de febrero de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:1765).

STS, civil, de 3 de febrero de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:600).

SAP Barcelona, civil, de 20 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5527).

SAP Barcelona, de 13 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5260).

STS, civil, de 14 de julio de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:4976).

STS, contencioso, de 8 de mayo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:3133).

SAP Barcelona, civil, de 7 de marzo de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:2217).

STSJ Cataluña, social, de 3 de febrero de 2003 (ECLI:ES:TSJCAT:2003:1454).

AAP Cantabria, civil, de 29 de noviembre de 2002 (ECLI:ES:APS:2002:304A).

STS, civil, de 26 de septiembre de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:6203).

STS, civil, de 7 de junio de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:4137).

STS, civil, de 31 de mayo de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:3940).

STS, contencioso, de 30 de mayo de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:3890).

SAP Barcelona, civil, de 10 de mayo de 2002 (ECLI:ES:APB:2002:4918).

SAP Barcelona, civil, de 21 de diciembre de 2001 (ECLI:ES:APB:2001:11999).

STS, civil, de 29 de junio de 2001 (ECLI:ES:TS:2001:5619:2001).

SAP Girona, civil, de 19 de diciembre de 2000 (ECLI:ES:APGI:2000:2066).

STS, civil, de 7 de noviembre de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:8086).

STS, civil, de 19 de octubre de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:7533).

SAP Alicante, civil, de 2 de octubre de 2000 (ECLI:ES:APA:2000:4327).

SAP Cantabria, civil, de 26 de julio de 2000 (ECLI:ES:APS:2000:1598).

STC, Pleno, de 29 de junio de 2000 (ECLI:ES:TC:2000:181).

AAP Barcelona, civil, de 14 de abril de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:791A).

STS, civil, de 11 de abril de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:3014).

STS, civil, de 10 de diciembre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:7909).

STS, civil, de 29 de octubre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:6775).

SAP Barcelona, civil, de 19 de octubre de 1999 (ECLI:ES:APB:1999:10802).

STS, civil, de 19 de julio de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:5219).

STS, civil, de 5 de noviembre de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:6486).

STS, civil, de 26 de octubre de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:6185).

SAP Navarra, civil, de 10 de junio de 1998 (ECLI:ES:APNA:1998:645).

SAP Madrid, civil, de 30 de diciembre de 1997 (ECLI:ES:APM:1997:7219).

STS, penal, de 28 de octubre de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:6410).

STS, civil, de 2 de abril de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:2327).

SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11).

STS, civil, de 31 de mayo de 1995 (ECLI:ES:TS:1995:11283).

STS, civil, de 22 de mayo de 1995 (ECLI:ES:TS:1995:2851).

STS, civil, de 26 de febrero de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:14945).

STS, civil, de 29 de diciembre de 1993 (ECLI:ES:TS:1993:9267).

STS, civil, de 20 de junio de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:14068).

STS, civil, de 17 de marzo de 1992 (ECLI:ES:TS:1992:12685).

STS, civil, de 3 de diciembre de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:6796).

STS, civil, de 13 de junio de 1988 (ECLI:ES:TS:1988:10331).
STC, Pleno, de 1 de julio de 1986 (ECLI:ES:TC:1986:88),
STS, de 3 de mayo de 1985 (ECLI:ES:TS:1985:1914).
STC, Sala Segunda, de 29 de noviembre de 1984 (ECLI:ES:TC:1984:114).
STS, civil, de 9 de mayo de 1984 (ECLI:ES:TS:1984:1165).
STC, Pleno, de 29 de diciembre de 1982 (ECLI:ES:TC:1982:71).
STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46).
STS, penal, de 4 de abril de 1972 (ECLI:ES:TS:1972:2757).
STS, civil, de 28 de julio de 1968 (ECLI:ES:TS:1968:2504).
STS, civil, de 8 de abril de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:3154).
STS, civil, de 8 de abril de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:3337).
STS, civil, de 25 de enero de 1965 (ECLI:ES:TS:1965:99).
STS, penal, de 14 de noviembre de 1964 (ECLI:ES:TS:1964:3123).
STS, civil, de 10 de febrero de 1959 (ECLI:ES:TS:1959:880).
STS, civil, de 21 de marzo de 1954 (ECLI:ES:TS:1950:353).
STS, penal, de 5 de octubre de 1909 (ECLI:ES:TS:1909:806).
STS, civil, de 3 de febrero de 1860 (ECLI:ES:TS:1860:121).

UNIÓN EUROPEA²⁴⁴³

STJUE (Gran Sala) de 4 de julio de 2023, *Facebook*, C-252/21, ECLI:EU:C2023:537.
STJUE (Sala Tercera) de 29 de junio de 2023, *Super Bock*, C-211/22, ECLI:EU:C:2023:529.
STJUE (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2023, *Towercast*, C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207.
STJUE (Sala Décima) de 28 de abril de 2022, *Koch Media*, C-559/20, ECLI:EU:C:2022:317.
STGUE de 26 de enero de 2022, *Intel*, T-286/09 RENV, ECLI:EU:T:2022:19.
STJUE (Sala Quinta) de 20 de enero de 2022, *ET*, C-165/20, ECLI:EU:C:2022:42.
STJUE (Sala Cuarta) de 25 de marzo de 2021, *Lundbeck*, C-591/16 P, ECLI:EU:C:2021:243.

²⁴⁴³ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la Unión Europea han sido tomadas de Curia.

STJUE (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank*, C-228/18, ECLI:EU:C:2020:265.

STJUE (Sala Cuarta) de 30 de enero de 2020, *Generics*, C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52.

STJUE (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017, *Evonik Degussa*, C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205.

STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36.

STJUE (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, *Nikolajeva c. Multi Protect*, C-280/15, ECLI:EU:C:2016:467.

STJUE (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016, *Jørn Hansson - Jungpflanzen Grünwald GmbH*, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419.

STJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, *Liffers*, C-99/15, ECLI:EU:C:2016:173.

STJUE (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2014, *CB c. Comisión*, C-67/13 P, ECLI:EU:C:2014:2204.

STJUE (Gran Sala) de 18 de julio de 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520.

STGUE (Sala Segunda) de 27 de junio de 2012, *Microsoft*, T-167/08, ECLI:EU:T:2012:323.

STJUE (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012, *SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd.*, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259.

STJUE (Gran Sala) de 14 de febrero de 2012, *Toshiba Corporation*, C-17/10, ECLI:EU:C:2012:72.

STJUE (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010, *Volker*, C-92/09 y C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662.

STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010, *Padawan*, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620.

STJUE (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, *Akzo Nobel*, C-550/07 P, ECLI:EU:C:2010:512.

STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, *Varec*, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91.

STPI (Gran Sala) de 17 de septiembre de 2007, *Microsoft*, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289.

STJUE (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2005, *The Gillette Company*, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

STJUE (Sala Quinta) de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH*, C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257.

STJUE (Gran Sala) de 23 de noviembre de 1999, *Portugal*, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574.

STJUE (Gran Sala) de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292.

STJUE (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 1996, *Tetra Pak II*, C-333/94 P, ECLI:EU:C:1996:436.

STJUE (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 1995, *Stato*, C-469/93, ECLI:EU:C:1995:435.

STJUE (Sala Sexta) de 6 de abril de 1995, *BPB Industries*, C-310/93 P, ECLI:EU:C:1995:101.

STJUE (Sala Quinta) de 3 de julio de 1991, *AKZO*, C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286.

STJUE (Gran Sala) de 7 de mayo de 1991, *Nakajima*, C-69/89, ECLI:EU:C:1991:186.

STJUE de 11 de abril de 1989, *Ahmed Saeed Flugreisen*, 66/86, ECLI:EU:C:1989:140.

STJUE de 5 de octubre de 1988, *Volvo*, 238/87, ECLI:EU:1998:477.

STJUE (Sala Quinta) de 19 de abril de 1988, *Louis Erauw-Jacquery*, 27/87, ECLI:EU:C:1988:183.

STJUE de 3 de marzo de 1988, *Allen and Handburys*, 434/85, ECLI:EU:C:1988:109.

STJUE de 9 de noviembre de 1983, *Michelin*, 322/81, ECLI:EU:C:1983:313.

STJUE de 20 de febrero de 1979, *Cassis de Dijon*, 120/78, ECLI:EU:C:1979:42.

STJUE de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche*, 85/76, ECLI:EU:C:1979:36.

STJUE de 14 de febrero de 1978, *United Brands Co.*, 27/76, ECLI:EU:C:1978:22.

STJUE de 6 de marzo de 1974, *Istituto Chemioterapico y Commercial Solvents*, 6/73 y 7/73, ECLI:EU:C:1974:18.

STJUE de 21 de febrero de 1973, *Continental Can*, 6/72, ECLI:EU:C:1973:22.

STJUE de 13 de julio de 1966, *Établissements Consten SARL*, 56-64 y 58-64, ECLI:EU:C:1966:41.

CONSEJO DE EUROPA²⁴⁴⁴

STEDH (Gran Sala) de 14 de febrero de 2023, *Halet c. Luxemburgo* (ECLI:CE:ECHR:2023:0214JUD002188418).

STEDH (Sala) de 16 de abril de 2002, *Société Colas Est and Others v. France* (ECLI:CE:ECHR:2002:0416JUD003797197).

²⁴⁴⁴ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para el Consejo de Europa han sido tomadas de Hudoc.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA²⁴⁴⁵

Ryan LLC. v. Federal Trade Commission, No. 3:2024cv00986 (N. D. Tex. 2024).

Univ. Of Tenn. Research Found. v. Caelum Biosciences, Inc., No. 3:19-cv-508-CEA-DCP (E. D. Tenn. Jun. 28, 2024).

UHLIG LLC v. CoreLogic Sols., No. 21-2543 DDC (D. Kan. Jun. 6, 2024).

MH Sub I LLC. v. Muehter, 2024 N. Y. Slip Op. 31827 (N. Y. Sup. Ct. 2024).

Providence Title Co. v. Truly Title, Inc., civil 4:21-CV-147-SDJ (E. D. Tex. May. 2, 2024).

Traverse Therapy Servs v. Sadler-Bridges Wellness Grp., No. C23-1239 (W. D. Wash. Apr. 19, 2024).

Chung v. Intellectsoft Grp. Corp, No. 21-cv-03074-JST (N. D. Cal. Feb. 12, 2024).

Biohaven Therapeutics Ltd. v. Avilar Therapeutics, Inc., No. 23-328-JLH-SRF (D. Del. Feb. 27, 2024).

Rayner v. N. Y. State Dep't of Corr. & Cmty. Supervision, 81 Misc. 3d 281 (N. Y. Sup. Ct. 2023).

Trinseo v. Harper, No. 4:20-CV-0478 (S. D. Tex. Dec. 12, 2023).

Ho-Ho-Kus, Inc. v. Sucharski, 2:23-cv-01677 (BRM (JSA) (D. N. J. Nov. 9, 2023).

Allstate Ins. Co. v. Ameriprise Fin. Servs., 17-cv-5826 (N. D. Ill. Aug. 18, 2023).

Apple Inc. v. Rivos, Inc., 5:22-cv-02637-EJD (N. D. Cal. Aug. 11, 2023).

Ring St. v. Cypress Connects LLC, c.a. 23-1486 (E. D. La. Jul. 27, 2023).

Wanca v. Oppenheim, 2023 Ill. App. 220273 (Ill. App. Ct. 2023).

PPG Industries, Inc. v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. LTD et al., 2022 US App. 24411 (3d Cir. 2022).

Airfacts, Inc. v. Amezaga, 30 F.4th 359 (4th Cir. 2022).

Aircraft Gear Corp. v. Lentsch, 18 C 50244 (N. D. Ill. Sep. 29, 2022).

Nephron Pharm. Corp. v. Hulsey, No. 6:18-cv-1573-GAP-LRH (M. D. Fla. 2021).

Oakwood Labs. LLC v. Thanoo, 999 F.3d 892 (3d Cir. 2021).

Delta T, LLC. v. Dan's Fan City, Inc., No. 8:09-cv-1731-VMC-SPF (M. D. Fla. 2021).

²⁴⁴⁵ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para Estados Unidos han sido tomadas de Casetext.

DePuy Synthes Prods., Inc. v. Veterinary Orthopedic Implants, Inc., 990 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2021).

Grassfire LLC v. Laws, 8:21-cv-2719-WFJ-JSS (M. D. Fla. Dec. 28, 2021).

Chmura Economics & Analytics, LLC. v. Lombardo, No. 3:19-cv-813 (E. D. Va. Jul. 29, 2021).

JCorps Int'l, Inc. v. Charles & Lynn Schusterman Family Found, No. 20-CV-35-GKF-SH (N. D. Okla. Jun. 9, 2021).

Mallet & Co. v. Lacayo, No. 20-3584 (3d Cir. Oct. 15, 2021).

Arconic Inc. v. Novelis Inc., No. 17-1434 (W. D. Pa. Jun. 8, 2021).

Agile Sourcing Partners, Inc. v. Dempsey, WL-48-606-93 (C. D. Cal. July 15, 2021).

Allco Renewable Energy Ltd. v. Freedom of Info. Comm'n, 205 Conn. App. 144 (Conn. App. Ct. 2021).

Refresco Beverages US, Inc. v. Califormulations, LLC, No. 4:20-CV-181 (CDL) (M. D. Ga. Sep. 22, 2021).

Snowwhite Textile & Furnishings, Inc. v. Innvision Hosp., Inc., No. 05-18-01447-CV (Tex. App. 2020).

Mapei Corp. v. J. M. Field Mktg., Inc., 295 So. 3d 1193 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).

InteliClear, LLC v. ETC Glob. Holdings, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020).

Seed Beauty, LLC. & MM Cosmetics, LLC v. KKW Beauty, LLC, 20-VECV-00684 (Cal. Super. 2020).

Epic Sys. v. Tata Consultancy Servs., 971 F.3d 662 (7th Cir. 2020).

Intertek Testing Servs., N. A. v. Pennisi, 443 F.Supp.3d 303 (E. D. N. Y. 2020).

KCG Holdings v. Kahndekar, 17-CV-3533 (AJN) (S. D. N. Y. Mar. 12, 2020).

Profade Apparel, LLC. v. Rd. Runner Sports, Inc., No. 18-cv-1254-JAH (MDD) (S. D. Cal. Sep. 2, 2020).

Revzip, LLC v. McDonnell, No. 3:19-cv-191 (W. D. Pa. Apr. 21, 2020).

Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville, Corp., No. 1:15-cv-001111-TWP-MJD (S. D. Ind. 2020).

Digiport, Inc. v. Forum Development BFC, LLC, 314 So. 3d 550 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).

Exotic Motors v. Zurich Am. Ins. Co., 597 S.W.3d 767 (Mo. Ct. App. 2020).

StoneCoat of Tex., LLC v. ProCal Stone Design, LLC, 426 F. Supp. 3d 311 (E. D. Tex. 2019).

Inteum Co. v. Nat’l Univ. of Sing., 371 F.Supp.3d 864 (W. D. Wash. 2019).

Sabre GLBL, Inc. v. Shan, No. 18-2079 (3d. Cir. 2019).

ASML US, Inc. v. XTAL, Inc., 16-CV-295051 (St. Clara Super. Ct. 2019).

Alifax Holding SpA v. Alcor Sci. Inc., 404 F.Supp.3d 552 (D. R. I. 2019).

Keystone Transp. Sols., LLC v. Nw. Harwoods, Inc., 5:18-cv-00039 (W. D. Va. 2019).

McGee v. Oshkosh Def., LLC, No. 18-cv-705-wmc (W. D. Wis. Sep. 30, 2019).

E. J. Brooks Co. v. Cambridge Security Seals, 2018 N. Y. Slip Op. 3171 (N. Y. 2018).

Cy Wakeman, Inc. v. Nicole Price Consulting, LLC, 284 F.Supp.3d 985 (D. Neb. 2018).

Quintel Tech. Ltd. v. Huawei Techs. USA, Inc., No. 4:15-C-00307 (E. D. Tex, 2018).

Malone v. PLH Group, Inc., 570 S.W.3d 292 (Tex. App. 2018).

Magnesita Refractories Co. v. Mishra, No. 2:16-cv-524-PPS-JEM (N. D. Ind. Dec. 7, 2018).

Sentry Data Sys., Inc. v. CVS Health, 361 F.Supp.3d 1279 (S. D. Fla. 2018).

MEI-GSR Holdings, LLC v. Peppermill Casinos, Inc., 416 P.3d 249 (Nev. 2018).

Steves & Sons, Inc. v. Jeld-Wen, Inc., 345 F.Supp.3d 614 (E. D. Va. 2018).

E. J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301 (N. Y. 2018).

Box v. J. B. Hunt Transp., Inc., 2017 Ark. App. 605 (Ark. Ct. App. 2017).

Broker Genius, Inc. v. Zalta, 280 F.Supp.3d 495 (S. D. N. Y. 2017).

Integral Dev. Corp. v. Tolat, No. 14-16629 (9th Cir. Jan. 11, 2017).

Karter v. Pleasant View Gardens, Inc., 248 F.Supp.3d 299 (D. Mass. 2017).

USA Power, LLC v. Pacific Corp., 2016 UT 20 (Utah 2016).

Hui Kun LI v. Shuman, No. 5:14-cv-00030 (W. D. Va. Dec. 9, 2016).

Stanacard v. Rubarb LLC, 2016 WL 6820741 (S. D. N. Y. 2016).

Dyncorp Int’l v. Aar Airlift Grp., Inc., 664 F.App’x 844 (11th Cir. 2016).

Sw. Energy Prod. Co. v. Berry-Helfand, 491 S.W.3d 699 (Tex. 2016).

T-Mobile USA Inc. v. Huawei Device USA, Inc., 115 F.Supp.3d 1184 (W. D. Wash. 2015).

Katiroll Co. v. Kati Junction, Inc., 14-CV-1750 SAS (S. D. N. Y. 2015).

Wellness Coaches United States, LLC v. MGM Resorts Int’l, 2:15-cv-01593-JAD-CHW (D. Nev. 2015).

PQ Labs, Inc. v. Yang Qi, 12-0450 CW (N. D. Cal. 2014).

Allied Erecting & Dismantling Co. v. Genesis Equip. & Mfg., Inc., 511 F.App'x 398 (6th Cir. 2013).

Wellogix, Inc. v. Accenture, LLP, 716 F.3d 867 (5th Cir. 2013).

Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc., 926 F.Supp.2d 935 (S. D. Tex. 2013).

Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda, No. 08-4409 (PSG) (D. N. J. Oct. 25, 2013).

Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F.Supp.2d 901 (N. D. Ill. 2012).

Versata Software, Inc. v. Internet Brands, Inc., 902 F.Supp.2d 841 (E. D. Tex. 2012).

WL Gore & Associates, Inc., v. GI Dynamics, Inc., 872 F.Supp.2d 883 (D. Ariz. 2012).

Belfar v. New York Gracie Sq. Hosp., Inc., 2011 N. Y. Slip Op. 31164 (N. Y. Sup. Ct. 2011).

Spectrum Sciences Software, Incorporated v. US, núm. 04-1366C (Fed. Cl. 2011).

Jardin v. Datallegro, Inc., No. 08-CV-1462-IEG (S. D. Cal. Oct. 12, 2011),

Tewari De-Ox Systems, Inc. v. Mountain States/Rosen, LLC, 637 F.3d 604 (5th Cir. 2011).

Progressive Products, Inc. v. Swartz, 292 Kan. 947 (Kan. 2011).

Giasson Aerospace Science, Inc. v. RCO Engineering, Inc., 680 F.Supp.2d 830 (E. D. Mich. 2010).

*Ajaxo, Inc. v. E*Trade Financial, Corp.*, 187 Cal. App 4th 1295 (2010).

Agilent Technologies v. Kirkland, C. A. No. 3512-VCS (Del. Ch. 2010).

Fujifilm Corp. v. Jack C. Benun et al., 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010).

Texas Integrated Conveyor Systems, Inc. v. Innovative Conveyor Concepts, Inc., 300 S.W.3d 348 (Tex. App. Dallas, 2009).

E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Kolon Indus., 668 F.Supp.2d 443 (E. D. Va. 2009).

In re Union Pacific R. Co., 294 S.W.3d 589 (Tex. 2009).

Faiveley Transp. v. Wabtec Corp., 559 F.3d 110 (2d Cir. 2009).

Cemen Tech v. Three D. Indus., 753 N.W.2d 1 (Iowa 2008).

Applied Hydrogel Tech, Inc. v. Raymedia, Inc., 3:06-cv-02254 (S. D. Cal. 2008).

Cypress Semiconductor Corp. v. Superior Court, 163 Cal. App. 4th 575 (Cal. Ct. App. 2008).

McClain v. State, 269 S.W.3d 191 (Tex. App. 2008).

Sensormatic Electronics Corp. v. Tag Co. US, LLC, 632 F.Supp.2d 1147 (S. D. Fla. 2008).

In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

Cardiovention, Inc. v. Medtronic, Inc., 483 F.Supp.2d 830 (D. Minn. 2007).

Memry Corporation v. Kentucky Oil Technology, N. V., No. C-04-03843 (N. D. Cal. Dec. 18, 2006).

Hicklin Engineering v. Bartell, 439 F.3d 246 (2006).

Anadarko Petroleum Corp. v. Davis, C. A. No. H-06-2849 (S. D. Tex., 2006).

02 Micro Intern, Ltd. v. Monolithic Power Systems, Inc., 399 F.Supp.2d 1064 (N. D. Cal. 2005).

DVD Copy Control Assn., Inc. v. Bunner, 116 Cal. App. 4th 241 (Cal. Ct. App. 2004).

Conseco Fin. Servicing Corp. v. North Am. Mortg. Co. 381 F.3d 811 (8th Cir. 2004).

MicroStrategy, Inc. v. Business Objects SA, 331 F.Supp.2d 396 (E. D. Va. 2004).

Dodson International Parts, Inc. v. Altendorf, 347 F.Supp.2d 997 (D. Kan. 2004).

Bourns, Inc., v. Raychem Corp., 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003).

Walker Manufacturing, Inc. v. Hoffmann, Inc., 261 F.Supp.2d 1054 (N. D. Iowa 2003).

Penalty Kick Management Ltd. v. Coca-Cola Co., 318 F.3d 124 (11th Cir. 2003).

Learning Curve Toys, Inc. v. Playwood Toys, 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).

In Re Bass, 113 S.W.3d 735 (Tex. 2003).

On-Line Technologies, Inc. v. Perkin-Elmer Corp. 253 F.Supp.2d 313 (D. Connecticut 2003).

Vulcan Engineering Co. v. Fata Aluminium, Inc., 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002).

DTM Research, LLC. v. AT&T Corp., 245 F.3d 327 (4th Cir. 2001).

Crystal Semicond. v. Tritech Microelec, 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001).

KW Plastics v. United States Can Co. 131 F.Supp.2d 1989 (M. D. Ala. 2001).

Saforo Assoc. Inc. v. Porocel Corp., 337 Ark. 553 (Ark. 1999).

Swartz v. Schering-Plough Corp., 53 F.Supp.2d 95 (D. Mass. 1999).

Bond v. Polycycle, Inc., 127 Md. App. 365 (Md. Ct. Spec. App. 1999).

Enterprise Leasing Co. of Phoenix v. Ehmke, 197 Ariz. 144 (Ariz. Ct. App. 1999).

Basic American, Inc. v. Shatila, 133 Idaho 726 (Idaho 1999).

General Clutch Corp. v. Lowry & CEMA Technologies, Inc., 10 F.Supp.2d 124 (D. Conn. 1998).

Olson v. Nieman's Ltd., 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998).

Vermont Microsystems, Inc. v. Autodesk, Inc., 138 F.3d 449 (2d Cir. 1998).

Pope v. Alberto-Culver Co., 296 Ill. App. 3d 512 (Ill. App. Ct. 1998).

Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart, 5 F.Supp.2d 667 (S. D. Ind. 1998).

DSC Communications v. Next Level Comm, 107 F.3d 322 (5th Cir. 1997).

Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F.3d 1112 (Fed. Cir. 1996).

Mangren Res. Dev. Corp. v. Natl. Chem. Inc., 87 F.3d 937 (7th Cir. 1996).

Sweetzel, Inc. v. Hawk Hill Cookies, Inc., 1996 US Dist. (E. D. Pa. 1996).

Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 923 F.Supp. 1231 (N. D. Cal. 1995).

C&F Packing Co., Inc. v. IPB, Inc., 916 F.Supp. 735 (N. D. Ill. 1995).

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

Pioneer Hi-Bred v. Holden Foundation Seeds, 35 F.3d 1226 (8th Cir. 1994).

US v. Pilkington plc. & Pilkington Holdings, Inc., 59 Fed. Reg. 30, 604 (Dept. Justice, 1994).

US West v. Consumer Advocate, 498 N.W.2d 711 (Iowa 1993).

Amoco Production Co. v. Laird, 622 N.E.2d 912 (Ind. 1993).

Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 US 451 (1992).

Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

Office Mates 5 v. Hazen, 234 Ill. App. 3d 557 (Ill. App. Ct. 1992).

Centrol, Inc. v. Morrow, 489 N.W.2d 890 (S. Dak. 1992).

Public Systems, Inc. v. Towry, 587 So.2d 969 (Ala. 1991).

Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991).

Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 US 340 (1991).

Abba Rubber Co. v. Seaquist, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991).

Forscan Corp. v. Dresser Industries, Inc., 789 S.W.2d 389 (Tex. App., Houston, 14th Dist., 1990).

Moore v. Regents of the University of California, 51 Cal. 3d 120 (1990).

Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc., 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990).

Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc., 735 F.Supp. 1555 (M. D. Ga. 1989),
Richardson v. Suzuki Motor Co., LTD, 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989).
Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 US 141 (1989).
Den-Tal-Ez, Inc. v. Siemens Capital Corp, 566 A.2d 1214 (1989).
Televation Telecom. Systems v. Saindon, 169 Ill. App. 3d 8 (Ill. App. Ct. 1988).
Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195 (1986).
A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane, 803 F.2d 378 (8th Cir. 1986).
Gri-Pal, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 651 F.Supp. 1482 (N. D. Ill. 1986).
Lehman v. Dow Jones Co., Inc., 783 F.2d 285 (2d Cir. 1986).
American Paper Packaging Products v. Kirgan, 183 Cal. App. 3d 1318 (Cal. Ct. App. 1986).
King Instruments Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853 (Fed. Cir. 1985).
Burten v. Milton Bradley Co., 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985).
Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems, Inc., 266 N.W.2d 366 (Minn. App. 1985).
CVD, Inc. v. Raytheon Co., 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985).
Paper Converting Machine v. Magna-Graphics, 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
Technicon Data Systems Corp. v. Curtis 1000, Inc., 224 USPQ 286 (Del. Ch. 1984).
USM Corp. v. Marson Fastener Corp., 467 N.E.2d 1271 (Mass. 1984).
Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 US 986 (1984).
Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983).
Sikes v. McGraw-Edison Co., 655 F.2d 731 (5th Cir. 1982).
Chicago Lock Co. v. Fanberg, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982).
Jostens, Inc. v. National Computer Systems, 318 N.W.2d 691 (Minn. 1982).
Microbiological Research Corp. v. Muna, 625 P.2d 690 (1981).
Organic Chemicals, Inc. v. Carroll Products, Inc., 86 F. R. D. 468 (W. D. Mich. 1980).
Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303 (1980).
Hollingsworth Solderless Terminal v. Turley, 622 F.2d 1324 (9th Cir. 1980).

Dynamic Research Corp. v. Analytic Services Corp. 9 Mass. App. Ct. 254 (Mass. App. Ct. 1980).

Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Company, 603 F.2d 263 (2d Cir. 1979).

Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

RTE Corporation v. Coatings, Inc., 267 N.W.2d 226 (1978).

Lear Siegler, Inc. v. Ark-Ell Springs, Inc., 569 F.2d 286 (5th Cir. 1978).

Hardwick v. Dravo Equipment Company, 279 Or. 619 (Or. 1977).

Tri-Tron Intern. v. Velto, 525 F.2d 432 (9th Cir. 1975).

Telex Corp. v. Int'l Business Mach. Corp., 510 F.2d 894 (10th Cir. 1975).

Structural Dyn. Res. Corp. v. Engineering Mech. R. Corp., 401 F.Supp. 1102 (E. D. Mich. 1975).

University Computing v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974).

Wilson Certified Foods, Inc. v. Fairbury Food Products, Inc., 370 F.Supp. 1081 (D. Neb. 1974).

Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 US 323 (1974).

Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 US 470 (1974).

Digital Dev. Corp. v. International Memory Sys., 185 USPQ 136 (S. D. Cal. 1973).

Clark v. Bunker, 543 F.2d 1006 (9th Cir. 1972).

Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton, 361 Mass. 835 (Mass. 1972).

Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 437 (1972).

Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc., 340 F.Supp. 1385 (N. D. Ill. 1972).

Cataphote Corporation v. Hudson, 444 F.2d 1313 (5th Cir. 1971).

ILG Industries, Inc. v. Scott, 49 Ill. 2d 88 (Ill. 1971).

Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S. D. N. Y. 1970).

E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

Precision Plating & Metal Finishing, Inc. et al. v. Martin-Marietta Corporation, 435 F.2d 1262 (5th Cir. 1970).

Augat, Inc. v. Aegis, Inc., 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

Tlapek v. Chevron Oil Co., 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminium & Chem. Corp., 407 F.2d 288 (9th Cir. 1969).

Mann v. Tatge Chem. Co., 440 P.2d 640 (Kan. 1968).

A. & E. Plastik Pak Co. v. Monsanto Co., 396 F.2d 710 (9th Cir. 1968).

W. R. Grace Co. v. Hargadine, 392 F.2d 9 (6th Cir. 1968).

Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp., 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967).

Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US 225 (1964).

Town & Country House & Homes Service, Inc. v. Evans, 150 Conn. 314 (1963).

Hahn Clay v. A. O. Smith Corporation, 320 F.2d 166 (5th Cir. 1963).

Kamin v. Kuhnau, 232 Or. 139 (1962).

E. I. DuPont de Nemours & Co. v. United States, 288 F.2d 904 (Ct. Cl. 1961).

Hyde Corp. v. Huffines, 314 S.W.2d 763 (1958).

Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc. 166 F. Supp. 250 (S. D. Cal. 1958).

K & G Oil Tool & Service Co. v. G&G Fishing Tool Service, 314 S.W.2d 782 (1958).

Harris Manufacturing Co. v. Williams, 157 F.Supp. 779 (W. D. Ark. 1957).

B. F. Gladding Co. v. Scientific Anglers, 245 F.2d 722 (6th Cir. 1957).

United States v. E. I. DuPont de Nemours & Co., 351 US 377 (1956).

Colgate-Palmolive Co. v. Carter Products, 230 F.2d 855 (4th Cir. 1956).

Skoog v. McCray Refrigerator Co., 211 F.2d 254 (7th Cir. 1954).

Smith v. Dravo Corp., 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953).

United States v. E. I. DuPont de Nemours & Co., 118 F.Supp. 41 (D. Del. 1953).

United States et al. v. Carroll Towing Co., Inc. et al., 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947).

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 US 203 (1942).

Erie Railroad Company v. Tompkins, 304 US 64 (1938).

Smoley v. New Jersey Zinc Co., 24 F. Supp. 294 (D. N. J. 1938).

A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co., 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934).

American Cleaners Dyers v. Foreman, 252 Ill. App. 122 (Ill. App. Ct. 1929).

Schavoir v. American Re-Bonded Leather Co., 104 Conn. 472 (Conn. 1926).

Boylston Coal Co. v. Rautenbush et al., 237 Ill. App. 550 (1925).
French Bros. v. Townsend Bros., 21 Ohio App. 177 (N. E. 1925).
Victor Chem. Works v. Iliff, 132 N. E. 806 (Ill. 1921).
International News Service v. Associated Press, 248 US 215 (1918).
E. I. DuPont de Nemours v. Masland, 244 US 100 (1917).
Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 US 403 (1916).
Durand v. Brown, 236 F.609 (6th Cir. 1916).
Empire Steam Laundry v. Lozier, 165 Cal. 95 (Cal. 1913).
Macbeth-Evans Glass Company v. Schnellbach, 239 Pa. 76, 688 (1913).
Peerless Pattern Co. v. Pictorial Review Co., 132 N. Y. S. 37 (App. Div. 1911).
Hamilton Manufacturing Co. v. Tubbs Manufacturing Co., 216 F.401 (W. D. Mich. 1908).
Board of Trade v. Christie Grain & Stock Co. 198 US 236 (1905).
Stone et al. v. Grasselli Chemical Co., 65 N. J. Eq. 756 (E. A. 1903).
Sanitas Nut Food Co. v. Cemer, 98 N. W. 454 (1902).
National Tube Co. v. Eastern Tube Co., 3 Ohio C. C. Rep. (1902).
O. & W. Thum Co. v. Tloczynski, 72 N. W. 140 (1897).
Eastman Co. v. Reichenbach, 20 N. Y. S. 110 (Sup. Ct. 1892).
Simmons Hardware Co. v. Waibel, 1 S. D. 488 (N. W. 1891).
Fowle v. Park, 131 US 88 (1889).
Baker v. Selden, 101 US 99 (1879).
Oregon Steam Navigation Company v. Winsor, 87 US 64 (1873).
Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868).
Taylor v. Blanchard, 95 Mass. (13 Allen) 370 (1866).
Hayden v. Suffolk Mfg. Co., 11 F. Cas. 900 (C. C. D. Mass. 1862).
Roberts v. McKee, 29 Ga. 161 (1859).
McGowin v. Remington, 12 Pa. 56 (Pa. 1849).
Vickery v. Welch, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837).
Boston Glass Manufactory v. Binney, 21 Mass. (4 Pick) 425 (1827).

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (Y ESTADOS PRECEDENTES) ²⁴⁴⁶

OVG Bremen, 06.06.2024 — 2 LA 284/23.

LG Traunstein, 22.05.2024 — 6 O 2465/23.

BGH, 02.05.2024 — I ZR 96/23.

OLG Dresden, 02.01.2024 — 4 W 720/23.

OLG Karlsruhe, 04.10.2023 — 6 U 122/22.

OLG Dresden, 14.03.2023 — 4 U 1377/22.

OLG Schleswig, 28.04.2022 — 6 U 39/21.

BGH, 18.11.2021 — I ZB 86/20.

LAG Baden-Württemberg, 18.08.2021 — 4 SaGa 1/21.

OLG Dresden, 16.07.2021 — 14 U 319/21.

OLG Karlsruhe, 18.03.2021 — 4 U 1/21

OLG Düsseldorf, 11.03.2021 — 15 U 6/20.

OLG Frankfurt, 27.11.2020 — 6 W 113/20.

OLG Stuttgart, 19.11.2020 — 2 U 575/19.

OLG Karlsruhe, 29.06.2020 — 12 W 5/20.

PU-Schaum, LAG Düsseldorf, 03.06.2020 — 12 SaGa 4/20.

BVerwG, 5.3.2020 — 20 F 3/19.

OLG München, 27.02.2020 — 29 U 2584/19.

OLG Düsseldorf, 05.02.2020 — U 4/19.

OLG Düsseldorf, 21.11.2019 — 2 U 34/19.

BGH, 11.12.2018 — EnVR 1/18.

BGH, 13.09.2018 — I ZR 187/17.

BAG, 30.05.2018 — 10 AZR 780/16.

LAG Rheinland-Pfalz, 24.05.2018 — 5 Sa 267/17

BGH, 22.03.2018 — I ZR 118/16.

²⁴⁴⁶ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la República Federal de Alemania han sido tomadas de Beck.

OLG Brandenburg, 10.07.2017 — 6 Kart 1/17.

BGH, 22.12.2016 — IX ZR 94/14.

BGH, 30.08.2016 — 4 StR 194/16.

LAG Rheinland-Pfalz, 14.01.2016 — 5 SaGa 9/15.

OLG Jena, 08.12.2015 — 5 U 1042/12.

BverwG, 04.11.2015 — 7 C 4/14.

LAG Schleswig-Holstein, 20.05.2015 — 3 TaBV 35/14.

LAG Hessen, 12.03.2015 — 9 TaBV 188/14.

BVerfG, 21.10.2014 — 2 BvE 5/11.

VG Münster, 05.09.2014 — 1 K 2872/12.

BGH, 28.01.2014 — VI ZR 156/13.

BverwG, 21.01.2014 — 6 B 43/13.

BGH, 04.09.2013 — 5 StR 152/13.

OVG Münster, 19.03.2013 — 8 A 1172/11.

BGH, 20.09.2012 — I ZR 90/09.

OVG Koblenz, 06.09.2012 — 8 A 10096/12.

BGH, 24.07.2012 — X ZR 51/11.

BVerfG, 09.11.2010 — 2 BvR 2101/09.

BGH, 29.07.2009 — I ZR 169/07.

BGH, 26.02.2009 — I ZR 28/06.

BGH, 03.07.2008 — I ZR 145/05.

BGH, 19.03.2008 — I ZR 225/06.

BGH, 25.09.2007 — X ZR 60/06.

AnwG Mecklenburg-Vorpommern, 01.08.2007 — I AG 6/07.

BGH, 21.09.2006 — I ZR 6/04.

BGH, 27.04.2006 — I ZR 126/03.

BVerfG, 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03 u.a.

BGH, 06.10.2005 — I ZR 322/02.

BGH, 23.06.2005 — I ZR 263/02.
BGH, 07.11.2002 — I ZR 64/00.
LAG Köln, 17.08.2001 — 11 (7) Sa 484/00.
BGH, 05.07.2001 — I ZR 311/98.
BGH, 03.05.2001 — I ZR 153/99.
BGH, 02.11.2000 — I ZR 246/98.
BayObLG, 25.09.2000 — 4 St RR 114/2000.
BGH, 08.11.1999 — II ZR 7/98.
OLG München, 26.10.1995 — 6 U 1855/95.
BGH, 10.05.1995 — 1 StR 764/94.
BGH, 02.02.1995 — I ZR 16/93.
BGH, 22.04.1993 — I ZR 52/91.
OLG Hamm, 01.09.1992 — 4 U 107/92.
BGH, 17.06.1992 — I ZR 107/90.
BGH, 24.11.1981 — X ZR 36/80.
BGH, 06.03.1980 — X ZR 49/78
BGH, 12.02.1980 — KZR 7/79.
BGH, 07.12.1979 — I ZR 157/77.
BGH, 18.02.1977 — I ZR 112/75.
BGH, 03.07.1974 — I ZR 65/53.
BGH, 08.10.1971 — I ZR 12/70.
BGH, 12.01.1966 — Ib ZR 5/64.
BGH, 13.10.1965 — Ib ZR 93/63.
BGH, 27.02.1963 — Ib ZR 131/61.
BGH, 24.11.1959 — 1 StR 439/59.
BGH, 18.03.1955 — I ZR 144/53.
BGH, 15.03.1955 — I ZR 111/53.
BGH, 25.01.1955 — I ZR 15/53.

Reichsgericht (Zivilsenat), 22.11.1935 — II 128/35.

Reichsgericht (Zivilsenat), 29.11.1907 — V 709/07.

Reichsgericht (Zivilsenat), 08.06.1895 — I 13/95.

ROGH, 21.04.1874 — 22, 319.

REPÚBLICA DE AUSTRIA²⁴⁴⁷

ÖOGH, 26.01.2021 — 4 Ob 188/20f.

ÖOGH, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y.

ÖOGH, 25.10.2016 — 4 Ob 165/16t.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE²⁴⁴⁸

Celgard, LLC. v. Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., [2020] EWHC Ch. 2072.

Forse, Child, Shearwater Group PLC and another v. Secarma Ltd., Secarma Group Ltd. & UKFast.net Ltd., [2019] EWCA Civ. 215.

Philips v. News Group Newspapers, [2012] EWCA Civ. 48.

Douglas v. Hello! Ltd, [2005] EWCA Civ. 595.

Mars UK Ltd. v. Teknowledge Ltd. [1999] All ER (D) 600.

Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. and another, [1996] EWCA Civ 1245.

Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd. [1969] RPC 41 (Ch).

Seager Limited v. Copydex Limited [1967] 2 All ER 415 (CA).

Franchi and Others v. Franchi and Another [1967] RPC 149 (Ch).

Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. [1963] 3 All ER 413.

Bryson v. Whitehead, 57 ER 29 (V. C. 1822).

Yovatt v. Winyard, 37 ER 425 (Ch. 1820).

Newbery v. James, 35 ER 1011 (Ct. Ch. 1817).

Williams v. Williams, 36 ER 61 (Ct. Ch. 1817).

²⁴⁴⁷ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la República de Austria han sido tomadas de Beck.

²⁴⁴⁸ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han sido tomadas de Casemine.

REPÚBLICA DE FRANCIA²⁴⁴⁹

Arrêt du 5 juin 2012, Cour d'Appel Paris, núm. 11/08851.

Arrêt du 27 août 2008, Cour d'Appel de Colmar, RG núm. 07/00.740.

Arrêt du 13 décembre 2005, Cour de Cassation, Chambre civile, R. G. núm. 03/21.154.

Arrêt du 9 octobre 2003, Cour d'Appel de Versailles, 12^{ème} chambre, R. G. núm. 01/07.525.

Arrêt du 19 avril 2000, Cour de Cassation, Chambre civile, R. G. núm. 98/15.182.

Arrêt du 10 décembre 1957, Cour de Cassation, Chambre criminelle, núm. 822/1486.

Arrêt du 29 mars 1935, Cour de Cassation, Chambre criminelle, núm. 1/928.

Arrêt du 30 décembre 1931, Cour de Cassation, Chambre criminelle, núm. 30/901.

REINO DE BÉLGICA²⁴⁵⁰

Arrêt du 27 septembre 1943, Cour de Cassation.

²⁴⁴⁹ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la República de Francia han sido tomadas de Légifrance.

²⁴⁵⁰ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para el Reino de Bélgica han sido tomadas de Juportal.